

## 冒認出願及び記載要件に関する 証明責任をめぐる諸問題

時 井 真

### 1 はじめに

証明責任によって解決する事例は、一般民事訴訟でも少ないが、証明責任は、訴訟の最終段階で機能するもののみならず、当事者の主張・立証の指針、本証と反証の区別、裁判所の訴訟指揮など、訴訟の「導きの星」としての役割を果たすので<sup>1</sup>、研究の意義は大きい。もっとも、民事訴訟では法律要件分類説が学説上も実務上も定着しているものと思われるが、行政訴訟では必ずしも証明責任論の定説は存在しない。こうした状況のもと、さらに行政訴訟の一つである審決取消訴訟では現況において、どのような考え方により証明責任の所在を決定しているのだろうか。「2 審決取消訴訟における証明責任論からのアプローチ」の前半では、この点について、特に代表的な二つの考え方に焦点を当て、そのような考え方が導かれた背景まで遡ることによって具体的に検討する。続いて、特許要件のうち、特に、審決取消訴訟に関する諸裁判例において特許権者に証明責任があると判示され、かつ近時、一般論として特許権者に証明責任があるという同趣旨の判示が積み重ねられている冒認出願の有無及び記載要件を素材に取り、前半での一般論の検討をもとに、いかなる説明のもとで特許権者側に証明責任を導くべきか、あるべき論証の姿を論じる。

また、冒認出願の有無及び記載要件について、一般論として特許権者に

---

<sup>1</sup> 小林秀之「証明責任についての新視覚からの若干の考察（七・完）」判例時報1045号12頁（1982年）。

証明責任があると判示する裁判例自体は、前述のように多数存在するが、事案を子細に比較すると、各裁判例で証明責任論が実際に果たした役割には、相当な違いがあるように思われる。そこで、この点につき、「2 審決取消訴訟における証明責任論からのアプローチ」の後半でそれぞれ、「冒認出願をめぐる証明責任論の実像」「記載要件をめぐる証明責任論の実像」として詳細に検討したい。

さらに、多数説に従って、冒認出願の有無及び記載要件につき、審決取消訴訟では特許権者に証明責任があるとすると、冒認出願の有無及び記載要件という同一の事項について、審決取消訴訟と侵害訴訟（無効の抗弁）で証明責任の所在が異なるおそれがある。侵害訴訟において、無効の抗弁の形態で冒認出願の有無や記載要件の具備を問題とした場合、無効の抗弁がその名称の通り、本来の意味での「抗弁」とあると考えると、冒認出願の有無や記載要件の具備について、原告特許権者ではなく、被告被疑侵害者（以下、侵害訴訟において原告特許権者の相手方になる者を「被疑侵害者」という）側に証明責任があると考えられるからである。このように、審決取消訴訟及び侵害訴訟（無効の抗弁）において、同一事項に関する証明責任の所在を整合的に考える必要があるかという論点は、平成16年特許法改正によって無効の抗弁が法制化されたことより、近時、注目を集めている問題であり、理論的に興味深い論点である。そこで、「3 侵害訴訟における証明責任論からのアプローチ」ではこの問題について、これまでに出てきた考え方を紹介するとともに、「2 審決取消訴訟における証明責任論からのアプローチ」を踏まえて本稿の結論を示したい。

最後に、本稿のテーマである冒認出願や記載要件では直接的には問題とならないが、均等論第四要件（仮想クレイムの理論）は、各特許要件の証明責任を検討するにあたり、特許法の構造を斟酌してこれを導くことを示唆しているように思われる。そこで、本稿の最後では、均等論第四要件について簡単に本稿の立場から検討を行い、これをもって結びに代えたい。

## 2 審決取消訴訟における証明責任論からのアプローチ

### (1) 理論の現況の概観

以下ではまず、冒認出願・記載要件における証明責任が特許権者にあるとの諸裁判例につき、審決取消訴訟の証明責任論一般から、その位置付けをみていくことにしたい。なお、審決と審決取消訴訟の関係については、続審説と覆審説の対立<sup>2</sup>があるが、いずれの見方においても、無効審判とその取消訴訟との間で特定の事項につき主張立証責任を違えようとする議論は今のところない。また、特許要件の証明責任に言及する諸裁判例でも無効審判と審決取消訴訟とで証明責任の所在が異なるものとはされていない。そこで、本稿では代表して審決取消訴訟における証明責任について検討する。

審決取消訴訟の証明責任については、様々な立場が提唱されているが、大別すれば、①処分の取消訴訟は、権利義務の関係というより公権力の行使・服従の関係としての性格が強いことを強調して行政訴訟固有の立場から出発する考え方と②民事訴訟法の法律要件分類説を類推する考え方がある。

まず、①行政訴訟固有の立場から出発する考え方のうち、代表的なものを紹介すると、国民の自由を制限したり義務を課したりする行政行為の要件事実については行政庁側が証明責任を負い、国民の側に有利になる要件事実については国民の側に証明責任があると捉える立場<sup>3 4</sup>（以下、「侵害

<sup>2</sup> 続審説と覆審説の各学説の整理・紹介は、君嶋祐子「特許無効とその手続(三)」法学研究69号7号18頁以下(1996年)が詳しい。なお、無効審判における審決とその取消訴訟との間には、公正取引委員会が行った実質的証拠のある事実認定は、裁判所を拘束することを定めた独占禁止法80条のような規定はないことから、審判手続とその取消訴訟との間に、大審院時代の審判手続と上告審手続に類似した関係を是認することになる見解に否定的な見方をするものとして、小室直人『執行・保全・特許訴訟』(1999年、信山社)237頁以下がある。

<sup>3</sup> 代表的な立場として、原田尚彦『行政法要論[全訂第7版補訂版]』(2011年、学陽書房)417頁。

<sup>4</sup> このような立場をもとに、審決取消訴訟の証明責任につき、②行政訴訟固有の立

処分・受益処分説」という)を、審決取消訴訟にも敷衍する立場である。すなわち、拒絶審決取消訴訟については、特許権付与という自己の権利領域の拡張を求めるものであるから原告出願人に証明責任があるとし、特許無効審決あるいは不成立審決の取消訴訟については、自己に付された特許権を剥奪するものであるから、(原告・被告いずれの側であるにせよ)審判請求人側に負担させるべきものとするのである<sup>5</sup> <sup>6</sup>。

一方、②は、民事訴訟法の法律要件分類説を審決取消訴訟の証明責任の議論にも類推する。そして、以下のような帰結が導かれるという点については概ね一致する。すなわち、特許発明(29条1項柱書)、実施可能要件(36条4項1号)、サポート要件(36条6項1号)等の記載要件<sup>7</sup>については、権利の発生に関する事由として権利の主張者が証明責任を負い、新規性(29条1項)、非容易推考性(29条2項)、特許を受けることができない発明(32条)、先願の存在(39条)、拡大された先願(29条の2本文<sup>8</sup>)については、権利の障害・阻止に関する事由として権利を否定し又はその行

場から出発する考え方が生まれていると考えられる。

<sup>5</sup> 竹田稔＝芝崎博＝上村悟『特許審決等取消訴訟の実務』(1988年、発明協会)59頁。

<sup>6</sup> さらに、審決取消訴訟の特殊性を強調する立場としては、高林克己『特許訴訟—その理論と実務—』(1991年、発明協会)230頁がある。この立場は、審決が特許庁長官とは独立の地位を有する審判官の合議体が厳格な法的手続である審判によってなす行政処分であり、通常の行政処分と異なってそこには裁量の余地が入り込む余地がなく、しかも審決には判決同様、結論及び理由を記載しなければならないことを理由に、被告が審決の適法事由を主張・立証しなければ敗訴となることとするのはおよそ無意味であるとするものである(唯一の例外は、審決がある技術は周知である、あるいは、技術常識であると認定したにも拘わらず、審決においてその証拠を示さなかった場合であるとする。同231頁)。

<sup>7</sup> 他に、発明の単一性要件である37条等もこれに該当すると考えられる。また、30条の新規性喪失に対する例外規定も特許権者側に証明責任があることになると思われる。

<sup>8</sup> これに対し、29条の2但し書きは、本文に対する例外であること、本文—但し書きとの関係の通常の関係から、拒絶審決取消訴訟の原告である出願人、又は無効審決取消訴訟の原告であり、無効不成立審決取消訴訟の被告である特許権者が立証責任を負う(石原直樹「特許審決取消訴訟における立証責任」『牧野利秋判事退官記念知的財産法と現代社会』(1999年、信山社)563頁)。

使を阻止しようとする者に証明責任があるとするのである<sup>9</sup>。もっとも、いずれの概念も評価概念であるから、証明責任は、これらを基礎付ける評価根拠事実のレベルで機能する<sup>10</sup>。

行政訴訟における証明責任論一般としては、法律要件分類説の類推説以外にも様々な学説が提唱され、現在のところ定説はないとの評価もあり<sup>11</sup>、中でも、国民の自由を制限したり義務を課したりする行政行為の要件事実については行政庁側が証明責任を負い、国民の側に有利になる要件事実については国民の側に証明責任があると捉える立場<sup>12</sup>(前述「侵害処分・受

<sup>9</sup> ほぼ同旨として、竹田和彦『特許の知識[第8版]—理論と実際—』(2009年、ダイヤモンド社)308頁。松本重敏「特許審決取消訴訟における証明責任」判例タイムズ567号58頁(1985年)でも法律要件分類説から出発するとほぼ本文中の分類になる旨を指摘されている。他に、村林隆一『知的財産高等裁判所と審決取消訴訟の実務』(2005年、財団法人経済産業調査会)158頁以下。

<sup>10</sup> 新規性喪失や進歩性欠如といっても、それ自体は規範的評価であり、そういった評価を基礎付ける具体的事実関係(例えば、特定の出願前公知公刊物に当該発明の構成の全てが開示されているとか、当該発明を容易に想到できる公知公刊物1及び2が存在するというような事項)が評価根拠事実であると指摘するものとして、伊原友巳「特許発明の技術的範囲の確定(広すぎるクレーム)」『小松陽一郎先生選歴記念論文集 最新判例知財法』(2008年、青林書院)123頁がある。岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について(上)」特許研究41号42頁(2006年)も、進歩性は規範的要件であり、主張立証責任となるのは評価根拠事実(例えば、出願発明と比較の対象となる公知技術を記載した刊行物の存否の事実)や評価障害事実(効果の顕著性)であるとする。また、新規性の要件についても、一般的には専ら事実の問題であると捉えがちであるが、技術思想としての発明として同等と評価できるかという規範的概念であるとしており、岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について(下)」特許研究42号38頁(2006年)ではより具体的に、「新規性の要件は、本願発明が先行技術と同等か、あるいは、同等なものを包含する概念かという法的評価を含むものである」と考えると、主要事実、その対比判断の対象となる先行技術の存否であり、本願発明と同等と言えるか否かという評価自体ではない」とする。

<sup>11</sup> 本文のような指摘をするものとして、宇賀克也『行政法概説II[第3版]』(2011年、有斐閣)228頁や海野敦史『行政法綱領—行政法学への憲法学的接近—』(2011年、晃洋書房)685頁がある。

<sup>12</sup> このような立場をもとに、審決取消訴訟の証明責任につき、①行政訴訟固有の立場から出発する考え方が生まれていると考えられる。

益処分説) や、当事者の公平、事案の性質、事物に関する立証の難易等によって個別具体的に判断すべきであるとする立場<sup>13</sup>(以下、「個別具体説」という)も有力に提唱されるところである。一方、法律要件分類説を行政訴訟一般に類推する立場については、批判も多数存在し<sup>14</sup>、行政訴訟においては、必ずしも支配的な考え方とはいえない状況である。

しかし、こと審決取消訴訟の証明責任に限ってみれば、考え方は様々な存在したものの、現時点では、上記のように、②法律要件分類説をそのまま類推する考え方が大多数を占めているようである<sup>15</sup>。

---

<sup>13</sup> 塩野宏『行政法[第5版]』(2010年、有斐閣)165頁も基本的にこの立場であると思われる。個別具体説は、「立証責任の分配についての基本的視点を示しただけのもともいえるが、提示されている視点は無視できないものがある」として好意的な立場を示すものとして、芝池義一『行政救済法講義[第3版]』(2006年、有斐閣)91頁がある。また、「現状では、行政訴訟における要件事実の分類に関しては、なお一般的、統一的な基準を定立することは困難であるといわざるを得ず、その意味で、個別検討説を採用せざるを得ないであろう。」とするものに、西川知一郎『リーガル・プログレッシブ・シリーズ 行政関係訴訟』(2009年、青林書院)115頁がある。もっとも、法律要件分類説の類推説、個別具体説、侵害処分・受益処分説は、主張立証責任の所在を定める観点を提示するものであり、これら三者が互いに相容れないものとして対立しているわけではないと指摘するものに、行政事件訴訟実務研究会『行政訴訟の実務』(2007年、ぎょうせい)195頁がある。

<sup>14</sup> 例えば、「要件分類説は行政契約法または租税(債権・債務)法では妥当するが、許・認可要件や三面的な行政上の法律関係への転用には限界がある。行政実体法は民事法のように証明責任の分配を考慮しているものではない」(宮田三郎『行政訴訟法[第2版]』(2007年、信山社)240頁といった指摘である。また、前掲・塩野165頁では、法律要件分類説を類推する立場については、行政法規の制定に際しては、民事実体法のように、立証責任の分配を考慮して法文が作られているわけではない旨の指摘がある(より具体的に、「多くの行政実体法は、行政主体と国民との権利義務を定めるものではなく、行政庁がいかなる場合に権限行使すべきか又はし得るかという観点から規定されており、その定めは行政庁の権限行使に関する争訟手続においていかなる機能を果たすべきかを必ずしも意識せずに構成されている」と指摘するものとして、藤山雅行『新・裁判実務大系 第25巻行政争訟』(2004年、青林書院)304頁がある)。

<sup>15</sup> 審決取消訴訟においても、法律要件分類説を類推する立場に位置付けられるものとして、前掲・松本重敏59頁、松野嘉貞「審決取消訴訟における主張立証責任」『三

このような現状については、その理由は必ずしも明らかではないが、①及び②を詳細にみると、相応の理由があるように思われる。また、①及び②についても、その内に様々な考え方があるので、以下では、①と②に分けて概観したい。

## (2) ①行政訴訟固有の立場から出発する考え方

### ア 代表的な立場の問題点

①のうち、侵害処分・受益処分説は、行政処分を分類して解釈論を導く点においては、人民の権利を制約する場合、人民の為に新たな権利を設定する場合、直接に人民の権利義務を左右する効果を生じない場合の三類型に分けて行政庁の効果裁量の幅を捉える戦前の美濃部三原則<sup>16</sup>と、共通す

---

宅正雄先生喜寿記念 特許争訟の諸問題』(1986年、発明協会)518頁、前掲・村林158頁、前掲・石原561頁等がある。もっとも、現在の審決取消訴訟は、原告に、被告が審判手続で提出した証拠も含めて提訴段階で全て提出し、また、証拠説明書の提出も求めていることについて、これでは、原告は証拠説明書も書きようがないし、かかる行為は、原告特許権者自ら無効理由の存在する事実を立証するに等しいと指摘するものに(証明責任の所在と実務が乖離していることを指摘する趣旨と思われる)村林隆一「知財弁護士から見た知財裁判」知財ぷりずむ4巻44号38頁(2006年)がある。

法律要件分類説は、行政訴訟に直ちに妥当するものではないが、審決取消訴訟における主張立証責任については有力であるとして、本文とほぼ同様の分析をするものに、前掲・岡田「新規性・進歩性、記載要件について(上)」42頁がある。

<sup>16</sup> 第一原則：人民の権利を侵し之に負担を命じ、または其の自由を制限する処分は、如何なる場合でも自由裁量の行為ではあり得ない。第二原則：人民の為に新たな権利を設定し、其の他人民に利益を供与する処分は、法律が特に人民に其の利益を要求する権利を与えている場合を除くほか、原則として自由裁量の行為である。第三原則：直接に人民の権利義務を左右する効果を生じない行為は、法律が特に制限を加えている場合を除くほか、原則として自由裁量の行為である。美濃部達吉『行政裁判法』(1929年、千倉書房)152頁以下。

もっとも、行政裁量の有無は、当該権利の付与か義務の賦課であるかといった行政処分の性質論以前に、まずは、法規の定め方・文言による面が大きく、美濃部博

る面がある。しかし、行政法規による規制方法は多種多様であり、権利制限・権利付与といった大まかな分類だけではその多様性に答えられないとの批判があり<sup>17</sup> <sup>18</sup>、こうした批判は、各特許要件の存在意義は様々であるから、審決取消訴訟にも該当するだろう。あるいは、こうした考え方自体、

---

士の効果裁量についての議論も、制定法が一定の事情のもとである行為をなすべきもの、又はなすべからざるものと明示していない場合の議論であるとされる(小早川光郎「裁量問題と法律問題」『法学協会百周年記念論文集 第2巻』(1983年、有斐閣) 349頁)。

<sup>17</sup> 営業規制法の領域では、届出制、登録制、許可制、特許性等様々な手法が用いられ、法律要件の定め方としても、人的要件として欠格要件のみを定めるもの、これに一定の資力等の積極的要件を組み合わせるもの、さらに物的要件を加えるもの等極めて多様に富んでおり、法律規定の文言としても「許可をしてはならない」「免許を与えないことができる」等様々であって、権利拡張・権利制限といった原則だけでは、上記のような規制の多様性に答えられないと指摘するものとして、宮崎良夫『行政訴訟の法理論』(1984年、三省堂) 285頁がある。また、同290頁では、この立場の最大の問題点として、社会給付保障の請求といったものについても一律権利拡張に位置付けて請求者に証明責任を負わせる点を指摘している。また、侵害処分・受益処分説に対し、ある者に対しては侵害処分であるが、他の者に対しては授益処分であるというような、いわゆる二重効果的行政処分の取消訴訟における立証責任を検討する場合に有効な指針を示しえないと指摘するものに、前掲・西川115頁がある。

<sup>18</sup> 知財高判平成18.1.19平成17(行ケ)10193 [緑化吹付け資材および緑化吹付け方法]においても、無効審判における主張立証責任は、特許無効を来すものとされている各事由の内容に応じて判断されるべきであると判示している。そして、事案の解決としては用いられていないという意味で傍論ではあるが、「当該特許が特許法29条1項の規定に違反してされたという無効事由(特許法123条1項2号)を例にとれば、特許法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、当該特許が特許法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(特許法123条1項4号)については、特許法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」としている。

そもそも行政行為という最終の法効果のみに注目するのではなく、各行政形式の法効果が生じるプロセスにも注目するいわゆる今日の行政過程論と、必ずしも親和的とはいえない<sup>19</sup>。

## イ 特許権付与行為の性質論からの検討

特許権の付与行為が、行政行為の分類論では、いかなる分類に位置付けられるのかという議論がある。すなわち、特許権の付与行為(査定処分)

---

<sup>19</sup> 行政過程論は、論者により意味が異なることがあるが、従来の行政法学が、民法に範を求めた法学的方法を用い、民法の法律行為に対比されるものとして行政行為を指定し、行政行為論を議論の中心においてその分類学・効力論・裁量論に力点を置いて、その法効果が生ずるプロセスには十分関心を払ってこなかったという認識から生じてきたものと捉えてよい(塩野宏『行政過程とその統制』(1989年、有斐閣) 5頁～25頁、遠藤博也「行政過程論の意義」北大法学論集27巻3=4号609頁(1977年))。このような立場を採用することにより、例えば前掲・塩野『行政過程とその統制』18頁では、行政過程で重要な役割を果たしている行政計画・行政指導・裁量基準(基準設定)・協議・話し合いのうち、従来の行政行為論・行政契約の概念に含まれないものについても行政法の基本原理からみて法的意味を検討しなければならないこと、処分の直接の相手方、処分に利害関係を有する第三者等の複数の関係人の法的地位についても検討の必要があることといった視座を提供している。

この理論は、これを採用することにより、行政法上の諸論点において特定の解釈論が導かれるといった意味での解釈理論(解答の体系集)ではなく、一定の視点・議論の場を提供するものである(前掲・遠藤587頁・593頁。なお、群馬中央バス事件を素材に、従来の行政行為論では捉えきれない、あるいは論じられない数々の論点が存在することを指摘するものとして、同604頁参照)。それゆえに、例えば、行政過程論は、解釈理論体系としての性格を有しておらず法解釈論上伝統的な行政法理論に代えて新しい解釈理論を提出しているわけでもないといった評価もある(藤田宙靖『現代法律学講座 行政法I(総論)[第4版改訂版』(2006年、青林書院) 131頁)。しかし、行政過程論は、行政行為の抽象的性質からの概念的な演繹にとどまらない多面的な考察を示唆する点でその意義は大きいように思われる。特許権についても、特許権付与あるいは剥奪といった行政庁による最終的な効果のみに注目するのではなく、発明—出願—開示といった、私人が出願段階で果たしている役割についても注目し、その特許法上の意味を検討して、解釈論を導くべきことが示唆されるように思われる。

については、行政法上の分類論でも「特許」(国民に対し国民が本来有しない権利や権利能力等を設定する行為。公有水面埋め立ての免許や放送局の免許が典型である)であると見る立場もあるが<sup>20</sup>、多数は、「確認」(特定の事実や法関係の存否を認定し、これを対外的に表示する行為)であると見る<sup>21</sup>。

---

<sup>20</sup> 行政行為は、行政庁の効果意思の表示たる行為である法律行為的行政行為と、効果意思以外の行政庁の意思、認識、判断の表示である準法律行為的行政行為に分類されることもあり、行政行為の分類論上の「特許」は前者、「確認」は後者である。そして、高林克己『特許行政法』(1984年、発明協会)87頁では、国が特許を与えるか否かを自由に決めうることはないことを前提としつつも、特許権等は国家のこれを付与する旨の意思表示によって発生するものであり、特許等の査定がその意思表示であることを理由に、特許等の査定を、分類論上の「特許」であると見る。また、必ずしも論旨全体の趣旨が明確ではないが、工業所有権は純然私権でありながら管轄が行政にあるという特殊性が、「準法律行為的行政行為」という概念と結び付いたとき、特許法上の特許＝確認という図式ができたのであって、このような図式は甚だ時代制約的な観念として成立したものであると主張しているものと推測されるものに、斉藤誠「特許・確認・法政—行政法学からの、特許法上の特許に対するアプローチ」筑波法政14号368頁以下(1991年)がある。

<sup>21</sup> 田中二郎『新版 行政法 上巻 全訂第2版』(1974年、弘文堂)126頁のように、査定処分と設定登録を区別せず、特許法という特許は、最先の発明であることの確認行為であり、その財産上の利益も、効果意思に対して与えられたものではなく、最先の発明であるとの客観的な判断に対して法律が付与した効果に他ならないとする立場もあるが、特許権の査定処分を「確認」に位置付け、特許権設定登録を「公証」と位置付ける立場が多数である。例えば、美濃部達吉『日本行政法 下巻(オランダ版)』(2001年、有斐閣)364頁では、国家は発明者ではないから、発明に関する独占権を有するものではなく、自己の有しない権利を他の者に授与すべき理由はないとして、特許権は法律が発明の事実に対して認めている権利で、ただ法定の要件を備えた発明であることの確認と公証を得てその効力を完成させるものであるとする。同様に、辰巳直彦「近代技術保護法制としての特許法と私権としての特許法」日本工業所有権法学会年報23号43頁(1999年)でも、特許査定を、実体要件の審査を踏まえ、特許出願に係る発明が、それを充足し特許権が成立しうる発明であることを確認する「確認行為」としての行政行為であり、ただ、その発明に係る特許権は特許権設定登録という行政官庁の「公証行為」を停止条件として発生するよう構成していると理解すべきとする。また、特許権設定登録を、確認行為であ

特許権が分類論上の「特許」であれば、特許権付与行為は特権の設定を受ける行為であり、行政庁に裁量があることになるから、出願者に拒絶理由がないことの証明責任があるとの帰結と親和的であろう。一方、分類論上の「確認」に分類されれば、行政庁に拒絶の裁量はなく、出願を拒絶するには行政庁が拒絶理由を厳格に提示する必要があるため、特許庁に拒絶理由が存在することにつき証明責任があるとの帰結が導かれやすいように思われる。

しかし、今日では、(実際の法解釈論にあたっては)当該行為が「確認」か「特許」かということよりも、むしろ具体的な法規定の定め方や、諸々の利益の衡量等が決め手になるケースが多く、「確認」か「特許」かといった分類自体はあまり意味を持たないことが指摘されている<sup>22</sup>。また、そもそもこうした立論では、特許要件には様々なものがあり、立法趣旨も様々であるのにも拘わらず、全ての特許要件を一律、出願者側、あるいは、特許庁の側に証明責任を置くことになり、こうした大まかな分類だけでは、

---

る特許査定とは別個の行政行為であり、その公示方法としての性質上、公証行為とするものに、君嶋祐子「特許処分の法的性質」日本工業所有権法学会年報21号9頁(1997年)がある。

一方、小橋馨「特許付与手続の再考察」『中山信弘先生還暦記念論文集 知的財産法の理論と現代的課題』(2005年、弘文堂)173頁では、特許局を裁判所とみれば特許の付与は裁判であり、確認的なものであるとする傾向があり、特許局を行政庁とみる場合には特許の付与は行政行為であり、形成的なものであるとする傾向があるとの認識のもとに、特許付与手続は、行政行為と裁判の中間に位置し、両方の性質を併有しているとする。

もっとも、従来の学説が、特許法上の特許が確認であるとしてきたのは、特許査定の効果を念頭に置いたものであるといえるが、特許設定登録についても、特許査定とは別個の行政行為なのであり、単に公の認証行為にとどまるものではないこと(もし公証行為であるとする発明者は設定登録を受けず他の証拠により特許権の存在を証明して第三者に対して実施の差止め等をできそうだが、かかる帰結は法66条1項、68条、100条の文言に反することを主たる理由とする)、特許の無効理由は、いったん付与された特許を遡及的に消滅させる特許無効審決という新たな行政処分の実体的要件であることとするものに、興津征雄「特許付与・無効審判・侵害訴訟—行政法学的分析—」パテント64巻別冊6号1頁以下(2011年)がある。

<sup>22</sup> 前掲・藤田199頁。

特許要件の多様性に応えられないという点で、侵害処分・受益処分説に対する批判と同様の問題点を抱えるだろう。

### (3) ②法律要件分類説を類推する考え方

#### ア 法律要件分類説の概況

①の法律要件分類説は、権利発生、障害、消滅規定に分類して証明責任の所在を決定する立場の総称であり<sup>23</sup>、その修正説も含めると実に様々なものがある。元より法律要件分類説にも二通りあるといわれている。法規不適用の原則を必須の前提とし、法規の規定の仕方や文言を重視するローゼンベルクの立場(規範説)<sup>24</sup><sup>25</sup>と実体法の背景にある趣旨・実体的な原理

<sup>23</sup> 法律要件分類説には、分配基準を立てる理論の違いによって様々な学説があり、我が国の分配論に影響を与えた学説だけでも、ウェーバーの特別要件説、ローゼンベルクの規範説、レオンハルトの完全説等多数にのぼるのであって、法律要件分類説は、法律要件を構成する事実を重視する学説の総称にすぎず、これをもって一つの体系的な分配理論とみることはできないと指摘するものに、並木茂「民事訴訟における主張と証明の法理(下)」判例タイムズ646号16頁(1987年)がある。

<sup>24</sup> ある要件事実の訴訟における存否不明は、その要件事実が予定している法効果の不発生を帰結するという法規不適用原則に基づけば、実体法上の法効果ないし権利がいかなる法規ないし法原則の要件に結び付いているかを探求することとなり、証明責任の分配原則も「自己に有利な法効果を主張するものは、その法効果を根拠づける諸法規の全要件事実につき客観的立証責任を負う」という一般原則が導かれることになる(佐藤彰一「立証責任論における行為責任の台頭と客観的立証責任概念の意義—再構成のための序説—」立命館法学165=166号608頁(1983年))。ローゼンベルク自身は、法規不適用の原則の根拠を必ずしも示していないが、ローゼンベルクの承継者であるシュワープが「存否不明の場合には裁判官が事実の不存在を確信している場合と同様に取扱わなければならないとの不文律がある」からであると補足する旨を紹介するものとして、兼子一＝松浦馨＝新堂幸司＝竹下守夫『条解 民事訴訟法』(1986年、弘文堂)932頁がある。もっとも、法規不適用の原則に対しては、要件事実の存否が不明の場合は、実体法は法の効果の発生も不発生も命じないのではないかといった批判が向けられている。そこで、法規不適用の原則と並んで終局的存否不明の処理の正当化根拠として登場したのが、実体法とは異別の規範で

まで読み込む立場である<sup>26</sup>(なお、後者の立場は、規範説の修正というよりは規範説と並んで元々存在していた立場であると思われるため<sup>27</sup>、この

ある証明責任規範の理論であるが、このような立場についても、証明責任規範の抽出が困難であること、証明責任規範の作用形態としては積極的仮定と消極的仮定の二つがあるがそのいずれを選択するかについては証明責任規範から導出できないとの批判も含めて、同620頁以下が詳しい。

<sup>25</sup> ローゼンベルクの規範説も解釈の余地を完全に否定しているわけではない(渡辺武文「Hans-Joachim Musielak, Die Grundlagen der Beweislast im Zivilprozess, 1975」民事訴訟雑誌22号330頁(1976年))。本文の意味で用いる修正法律要件分類説とローゼンベルクの規範説は、法文の形式を重視しつつも、法文の背景に法の趣旨・原理をどの程度読み込むかという、相対的な差の問題にすぎないと考えることもできる。両者は、法文の形式か、解釈のいずれに比重を置くかといった程度の差にすぎないものとして、同趣旨の見方をするものに、小林秀之「証明責任の意義と分配(下)」判例タイムズ667号10頁(1988年)がある。

<sup>26</sup> 松本博之「証明責任の分配」『新・実務民事訴訟講座2』(1981年、日本評論社)250～254頁(特に、254頁)。上記の文献は、法律要件分類説が総称であることをはじめ、19世紀のドイツの普通訴訟法学の諸説からローゼンベルクの規範説登場に至るまでの経緯、ローゼンベルクの規範説とそれ以外の法律要件分類説との差異などを詳細に解き明かした貴重な資料である。ローゼンベルクの規範説の要約については、春日偉知郎「証明責任論の一視点」判例タイムズ350号102頁以下(1977年)参照。また、規範説と法律要件分類説(当該文献でいう法律要件分類説は、本文中の「修正法律要件分類説」に近い)との違いを詳細に説明する文献として、竜崎喜助「証明責任の分配」『講座 民事訴訟⑤証拠』(1983年、弘文堂)92頁がある。

<sup>27</sup> 修正法律要件分類説が、当初より民法典の条文の形式に基づくことなく、実質的考慮で立証責任の分配を定めているのであれば、なぜ「修正法律要件分類説」という名称なのか、また理論的認識として裁判規範としての民法という点の意識が明確ではないと指摘するものに、伊藤磁夫『要件事実の現在を考える』(2006年、商事法務)13頁がある。同じく法律要件分類説自体が、この立場からの形式的帰結が不当であったり法文にない要件事実が出てきた場合等に、これを補充し修正する原理として実質的ファクターを参考にするという程度のふくらみを元々持っている立場であることを理由に、「修正法律要件分類説」という名称に疑問を呈するものとして、中野貞一郎＝松浦馨＝鈴木正裕『新民事訴訟法講義[第2版補訂2版]』(2008年、有斐閣)373頁がある。また、ドイツの法律要件分類説の起源の一つに位置付けられる特別要件説では、正義・公平等を指導原理の一つとしており、ローゼンベルクの規範説が登場する以前から法文の表現・規定の仕方に必ずしもとらわれない考

名称が相応しいか疑問があるが、規範説と区別するため便宜上、以下では「修正法律要件分類説」という。修正法律要件分類説も様々なものがあるため、本稿では後者の立場の意味で用いる。

その後、証拠の近さ、立証の難易、事実の存在・不存在の蓋然性の三因子を重視する反規範説<sup>28</sup>（もともと、反規範説も法規の構造を考慮する）が登場し、1970年代には激しい証明責任論争が生じた。しかし、反規範説は法的安定性を害するといった批判をはじめ、証拠に近いからといって証明責任を負わされた者が全ての証拠を提出し行為責任を尽くしたにも拘わらず、なお真偽不明であったという場合なぜこの者が真偽不明を理由に不利益を負うという結果責任が正当化されるのかとの指摘もあり<sup>29</sup>、結局

---

え方は存在していたように思われる（前掲・松本博之252頁、前掲・竜崎93頁参照）。  
<sup>28</sup> 代表的な立場として石田穰『民法と民事訴訟法の交錯』（1979年、東京大学出版会）46頁以下。上記文献では、証明責任を決定する考慮要素につき、順位付けを行う点が特徴的である。すなわち、まず立法者意思が明確であればこれにより、明確ではない場合は、証拠との距離により決定すべきであるとする。そして、当事者がある事実の立証に必要な証拠に等距離である場合は、立証責任の配分は、立証の難易や事実の存在あるいは不存在の蓋然性により定められ、これらによって決定できない場合に法律要件分類説によって定めるべきであるとする。この立場は、時期によって若干内容が異なり、例えば、その後の石田穰『証拠法の再構成』（1980年、東京大学出版会）150頁では、まずは立法者意思によるという点では同じだが、次順位として法規の規定の立法趣旨を採用し、その次に、証拠との距離や立証の難易、蓋然性によって証明責任の配分を行い、以上の方法による証明責任の配分が信義則や実体法の趣旨に反する場合は、結論が修正されるとしている。なお、新堂幸司教授の立場も、立証の難易、事実の存在・不存在の蓋然性の三因子で証明責任の所在を決定する立場であると紹介されることもあるが、証明責任論争を経た現在、例えば、新堂幸司『新民事訴訟法[第4版]』（2008年、弘文堂）535頁以下では、(1)法規の立法趣旨 (2)当事者間の公平の観点から証明責任のメルクマールとして掲げ、(1)の中で立法趣旨や実体法の解釈・政策論等を考慮し、(2)の中で、権利根拠事実、権利障害事実、権利滅却事実に分けて考慮を行うため、現在でもそのような立場であるかどうかは不明である。

<sup>29</sup> 反規範説は利益考量説ともいわれ、予測可能性がなく、また具体的な事案によって証明責任が左右される（笠井正俊「行政事件訴訟における証明責任・要件事実」法学論叢164巻1～6号324頁（2009年））等の批判が多いが、前掲・竜崎104頁以下

のところ実務では定着せず<sup>30</sup>、また、純粋な規範説も法文の形式・構造に大きな比重を置くために法文の立法趣旨を看過しやすいという問題があり<sup>31</sup>、現在では、修正法律要件分類説が多数となった<sup>32</sup>。

---

では別の角度から反規範説に対する疑問を提示している。証拠に近いからといって証明責任を負わされた者が全ての証拠を提出し、行為責任を尽くしたにも拘わらず、なお真偽不明であったという場合、なぜこの者が真偽不明を理由に不利益を負うという結果責任が正当化されるのかという本文で引用した指摘であり、具体的には、「利益考量説における立証の難易、証拠の近さ、蓋然性の分配基準が、行為責任としては理解できるが、無過失責任の結果責任としては理解しえない」（同107頁）とされている。

<sup>30</sup> 本間義信「証明責任（二）」民商法雑誌92巻6号60頁（1985年）。また、石田穰他「〈討論〉証明責任（挙証責任）の分配」民事訴訟雑誌22号153頁以下（1976年）では、規範説と反規範説の各々の代表者による直接の討論の様子が収録されており、貴重な資料である。

<sup>31</sup> 村上博巳「証明責任の分配論再説（上）」判例タイムズ483号16頁（1983年）。また、規範説が妥当するには、立法者が証明責任の分配について十分に配慮をしたうえで条文を起草し、かつ、その立法者意思が現在においても妥当なものであることが前提となる（伊藤眞『民事訴訟法[第3版4訂版]』（2010年、有斐閣）329頁）が、我が国の民法典は必ずしも証明責任の所在を念頭に置かず（荻原金美「主張・証明責任の基本問題」神奈川法学29巻2号93頁（1994年）、村上博巳「証明責任の分配論再説（下）」判例タイムズ486号31頁（1983年））、わかりやすさを優先して規定したことは夙に指摘されるところである（これが反規範説の論拠ともされている）。

<sup>32</sup> 我が国の法律要件分類説が、その具体的分配基準において規範説のようでもあり、正義・公平等を説く点で特別要件説の如くでもあると指摘するものに、前掲・竜崎93頁がある。これは、ローゼンベルクの規範説が、法規不適用の原則を必須の前提にしていたのに対し、かかる立場を日本で受け入れた際に、法規不適用の原則を前提としているという前半部分が欠落してしまい、権利発生、障害、消滅規定に分類して証明責任の所在を決定するという法律要件分類説の輪郭だけが取り込まれてしまったことに基づくものと思われる（証明責任の問題については、第一にノンリケットの際に裁判官に判決義務があるかどうか、第二に真偽不明の場合にどのような方法的操作を経て裁判官が判決をするか、第三に真偽不明の場合の不利益をどう配分するかの三段階に分かれるところ、日本の証明責任論争は、第二段階を通り越して第三段階のところまで規範説対反規範説の論争が始まったことを指摘するものとして、松本博之他「証明責任論の現状と課題」判例タイムズ679号27頁〔吉野正三郎発言〕（1988年）参照）。その結果、例えば、権利発生規定を例にとっても、法



典上の一つあるいは複数の形式的な規定の仕方のみを頼りに権利発生規定と位置付けるのか(倉田卓次『ローゼンベルク 証明責任論』(1980年、判例タイムズ) 119頁では、権利根拠、障害、消滅の各規定は必ずしも民法典の独立の個々の条文ではなく、発生、障害、消滅の効果に共同作用する法規群を意味するとしている)、あるいは、実体法の背後にある法の趣旨まで読み込んで権利発生規定に位置付けるのか、といった点が曖昧となり、権利発生規定一つをとってもある程度ふくらみを持った概念と把握されたことに基づくものだろう。

なお、修正法律要件分類説といっても、純粋な意味での規範説以外のどのような要素を考慮するか、文言をどの程度重視するかについて立場も様々である。もっとも、学説は、大別すれば、本稿で用いる意味での修正法律要件分類説(実体法の背景にある趣旨・実体的な原理まで読み込む立場)と、純粋な規範説で導いた形式的帰結では、証拠との距離や立証の難易、当事者間の公平の点で具体的な不都合が生じる場合に結論を修正するという立場に分けられる。

法律要件分類説のうち、実体法の背景にある趣旨・実体的な原理まで読み込む前者の立場に位置付けられるものとして、これを支持する他の文献(とりわけ、小林秀之『新証拠法』(1998年、弘文堂) 184頁(特に、証明責任は、実体法の立法趣旨により典型的に決定され、真偽不明の場合の実体法の適用をどうするかという実体法が決定すべき解釈問題であって、政策的判断であるとする193頁参照)、竜崎喜助『証明責任論』(1987年、有斐閣) 194頁、松本博之『証明責任の分配』(1996年、信山社) 79頁)の紹介も含めて高橋宏志『重点講義 民事訴訟法 上』(2005年、有斐閣) 485頁以下参照。また、船越隆司『実定法秩序と証明責任』(1996年、尚学社) 101頁以下も同様の立場であると考えられる。もっとも、このような立場については、当該条文を立証問題を考慮して解釈する際、そのような基本的考え方に基づいて解釈することが妥当であるとの価値判断に基づくものであるといわざるをえないと評価するものとして川上正二＝高橋宏志他『要件事実・事実認定論と基礎法学の新たな展開』(2009年、青林書院) 42頁がある。

一方、純粋な規範説で導いた形式的帰結では、証拠との距離や立証の難易、当事者間の公平の点で具体的な不都合が生じる場合に結論を修正するという後者の立場に整理できるものとして、例えば、上田徹一郎『民事訴訟法[第6版]』(2009年、法学書院) 385頁、岡伸浩『民事訴訟法の基礎[第2版]』(2008年、法学書院) 289頁以下がある。主としてこのような立場に向けられた批判と位置付けられるものとして、「実質的理由によって民法典の法条の定め方を修正した後の要件は、そのように法条の定め方に従って決めたものであるという根拠がなくなるのであるから、どのような性質の要件であるか不明とならざるを得ない」(伊藤磁夫『要件事実講義』(2008年、商事法務) 207頁)がある。

修正法律要件分類説は、各特許要件の背後にある特許法の原理や政策などをきめ細かく証明責任の所在に反映させることができる点で機能的であり、特許法において、審決取消訴訟の証明責任の所在を考えるうえでも有効であろう。

また、かねてより、修正法律要件分類説においては、証明責任の問題は、その法規範が属する法体系の視点から考察する必要があること、とりわけ、個々の法規の背後にある法の精神を考慮して決定する必要がある旨が説かれていた<sup>33</sup>。特許法では、このような必要性は、通常の民事訴訟よりもさらに大きいものと思われる。特許権は、単なる物権類似の権利にとどまらず、産業政策的な要素の強い権利であり<sup>34</sup>、多くの場合、特許法の個別規定の背後には、自然権にとどまらない明確な政策決定が控えているからである。

以上のようなことに鑑みれば、修正法律要件分類説は、特許法における審決取消訴訟等では、なお一層妥当するようと思われる。

遡って、②法律要件分類説を類推する考え方の諸説を概観すると、上記各特許要件がそれぞれ、権利発生要件に該当する事実や権利消滅・消滅規定に該当する事実位置付けられることにつき、簡略に結論のみを述べるものが多く、なぜそのような立場自体が妥当であるのかについては必ずし

もっとも、この二つの立場は、双方が掲げる考慮要素が矛盾するものではないことから、排斥する関係にはないだろう。現に司法研修所の考え方としては、あくまでも法文の表現形式を基本にすることを前提に、立証責任の負担の面での公平・妥当性を考慮すると同時に法の目的や類似又は関連する法規との体系的整合性を考慮することが求められている(司法研修所『増補 民事訴訟における要件事実 第一巻』(1986年、法曹会) 10頁)。また、修正原理として、当事者の公平・対等性の確保と実体法秩序との整合性等を明示的に並記する立場もある(藤田広美『講義民事訴訟[第2版]』(2011年、東京大学出版会) 63頁)。

<sup>33</sup> 前掲・船越150頁～151頁。

<sup>34</sup> 中山信弘「知的財産法研究の回顧と将来への課題」NBL 877号6頁(2008年)、田村善之「知的財産法政策学の試み」知的財産法政策学研究20号14頁(2008年)、同「知的財産法政策学の成果と課題」新世代法政策学研究1号19頁(2009年)。また、物質特許を例に、その政策は、社会情勢や技術水準に応じて変化することについて、前掲・田村「知的財産法政策学の試み」32頁参照。

も明確にされていない。一つの推論として、一度付与された特許権の剥奪(無効化)といった効果はあるにせよ、特許無効審判のようなものは、当事者系審判であり、実質的に、権利の有効性につき最も利害関係を有する私人間の争いであるといったことも、審決取消訴訟において(民事訴訟の通説である)法律要件分類説を類推する考え方が支持されている理由の一つであるとも考えうる。しかし逆に、特許無効事件を民事事件に位置付ける代表的な立場<sup>35</sup>であっても、無効審判や審決取消訴訟における特許要件の証明責任については、民事訴訟の通説である法律要件分類説によるのではなく、登録された特許権の公示に強い権利推定力を認めて主張立証責任を権利の存在を争う側に課すものとしている<sup>36</sup>ことからすると、無効審判

<sup>35</sup> 君嶋祐子「特許無効とその手続(二)」法学研究69巻3号33頁(1996年)では、特許無効は、特許処分は無効ではなく「特許権」の実体的無効であり、また特許権は私法上の権利であるから、特許権者と第三者との間でその効力を争う事件は、私法上の権利関係に関する事件であり、民事事件であるとする。また、無効審判については、民事訴訟法の規定と類似の規定も多く、また、民事訴訟法の関連規定の準用も多いのであり、行政手続としては異例のものであると指摘するものとして、大淵哲也「特許審判と特許訴訟の諸問題」ジュリスト1227号34頁(2007年)がある。さらに、特許処分自体に重大明白な瑕疵があり当然無効でない限り、民事裁判所は、特許処分の無効を導くことはできないのであって、くわえて、特許処分を無効としてしまうと出願に対する拒絶査定ないし特許査定等の処分を再度行わなければならないこと等を理由に、特許無効を特許処分の無効とすることには問題があり、上記立場と同様、特許無効は、特許「権」の無効であるとするものに大淵哲也「特許処分・特許権と特許無効の本質に関する基礎理論」日本工業所有権法学会年報34号『侵害訴訟と無効の抗弁』91～93頁(2010年)がある。

しかし、上記学説が特許無効は、無効の対象を特許「権」としている点については、近時、これと異なる見方が提示されている。すなわち、法125条が「特許」と「特許権」を使い分けていることからすると、特許無効において無効とされる対象は、特許権を成立させる行政処分(特許処分)であること、さらに、特許処分は、特許査定と特許権設定登録から構成されること、特許査定が特許権を発生させるわけではなく、その存在を担保する法的効果を持つわけでもないから、特許権設定登録処分こそが特許無効の対象とされるべきものであることとするものに、前掲・興津11頁がある。

<sup>36</sup> 君嶋祐子「特許無効とその手続(四)」法学研究69巻8号48頁(1996年)。

及び審決取消訴訟では、その法的性質論と証明責任論は、必ずしも結び付いていないように思われる。

ここで改めて、審決取消訴訟等(無効審判を含む)において②法律要件分類説を類推する考え方(修正法律要件分類説を含む)を詳細にみると、前述のように、審決取消訴訟等においても法律要件分類説が妥当することにつき必ずしも理由を明らかにしないものが多い中、実体法の背後にある特許法の構造を重視し、これを自説の根拠としているとも思われる立場が垣間みられる<sup>37</sup>。すでに述べたように、修正法律要件分類説は、特許法上の諸政策・基本原理を取り込み、それを証明責任と結び付ける点で、機能的に優れており、特許訴訟では特に妥当する考え方である。そうすると、法律要件分類説を類推する多くの立場の背景にも、上記のように、実体法の背後にある原理や特許法の構造への配慮があるものとするのであれば、法律要件分類説の類推説が多数説であることに相応の理由があると考えられる<sup>38</sup>。また、審決取消訴訟の証明責任の所在については、このような立場をもって是とすべきであろう。

## イ 審決取消訴訟における冒認出願及び記載要件をめぐる証明責任

以上に検討したことを踏まえると、審決取消訴訟における冒認出願の有無及び記載要件の証明責任の所在については、以下のように解すべきだろ

<sup>37</sup> 49条4号や123条4号(冒認出願に関する当時の規定)の規定の仕方からすれば、冒認出願の有無については、特許権者の相手方の証明責任があるようにみえるが、そのように理解することは特許法の全体の趣旨からして問題があることを指摘し、特許権者に証明責任があるとするものに、瀧川叡一『特許訴訟手続論考』(1991年、信山社)183～184頁がある。詳細は、注40を参照。

<sup>38</sup> 法律要件分類説を類推する考え方の一つにおいては、その理由として、行政実体法規は、一般的には必ずしも法規の文理解釈により証明責任を定めることが困難であるにしても、特許法は、これと異なり、原則規定と例外規定、本文と但し書きといった伝統的な立法技術を用いつつ、特許権の成立に係る実体的要件を比較的明確に権利根拠規定と権利障害規定に区分けしていることを挙げている。こうした理由付けを、そのまま上記現状の理由の一つに位置付けることも可能であろう(前掲・石原560～561頁)。

う。冒認出願の有無及び記載要件ともに、まずは各章の前半で証明責任の所在につき検討した後、後半では、関連する諸問題についても言及しておきたい。

#### (ア) 冒認出願について

##### a 証明責任の所在

発明者ではない者が、特許を受ける権利を移転してもらうことなく無断で出願した場合、冒認出願の有無については、審判請求人あるいは特許権者のいずれが証明責任を負うのであろうか。

従前、①の法律要件分類説を類推する立場であっても、49条の拒絶事由や123条の無効事由は、拒絶事由／無効事由を単に列挙した、いわば、カタログのようなものであり、証明責任は、各事由に対応する本条(例えば、29条1項や39条)によって決まるのであって、49条や123条は、証明責任の分配とは関係ない規定であると考えるのが原則であるとされていた。もっとも、冒認出願(49条7号、123条1項6号)については、対応する本条がないと指摘して、疑問を呈しつつも、「その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。」<sup>39</sup>という49条7号や123条6号の規定の仕方・文言を根拠に、形式的に無効審判請求人が冒認出願の証明責任を負うとする余地も論理上は否定されていなかった<sup>40</sup>。

<sup>39</sup> 平成23年特許法改正により、「その特許が発明者ではない者であってその発明について特許権を受ける権利を承継しないもの」という旧法の文言が、「その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき」という文言に改訂され、発明者が他人に特許を受ける権利を譲渡した後で出願した場合も冒認出願に該当することが明確にされた。

<sup>40</sup> 前掲・瀧川183～184頁の記述である。①法律要件分類説を類推する立場から、冒認出願の有無に関する証明責任を考える場合、重要な文献であると考えられるので、やや詳細に紹介する。まず、同182頁以下では、法律要件分類説(の類推説)の特許法の各条文にあてはめた場合の、各規定における証明責任の所在について言及する。そして、拒絶理由／無効理由について述べた、49条、123条については、同184頁で、

たしかに、法規の文言・規定の仕方を重視する純粋な規範説は、上記条文の文言を重視するため、審判請求人に証明責任があるとする帰結と親和的であるように思われる。

しかし、我が国の特許法は、発明一出願というプロセスを経ることで特許権を取得することを特許政策の基本に置く。発明者主義(29条1項柱書き)と先願主義(39条)を組み合わせる政策である。「発明者主義」という用語自体、かなり幅を有する概念であり、特に我が国の「発明者主義」の内実については様々な指摘もあるところであるが<sup>41</sup>、少なくとも29条1

---

(冒認出願の点を除いては)「いわば目録のようなものでございまして、審査官が拒絶査定をする場合には各本条—49条、123条に掲げられております例えば29条とか39条とかいう規定—が適用法規になりますので、49条と123条は立証責任の分配については関係がない規定である」とされている。問題であるのは、49条4号と123条4号(冒認出願に関する当時の規定)であり、これらについては、本条がない規定であり、例えば、これらの規定が(特許を受ける権利を)「承継していないとき」という文言になっているので、(この文言通り受け止めると)承継しているか承継していないか真偽不明の場合は特許査定する、という帰結が導かれる旨指摘されている。

もっとも、同184頁でも、このような帰結については、「これは特許法全体の趣旨から見てもちょっとおかしいし、立証責任分配のそのほかの例から見てもおかしいので、逆様に解釈すべきだと思います。」とされており、知財高判平成21.6.29平成20(行ケ)10429〔基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法〕や前掲知財高判〔緑化吹付け資材および緑化吹付け方法〕同様、49条7号、123条1項6号の文言の形式的な解釈については当時から疑問が呈されていた。前掲知財高判〔基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法〕や前掲知財高判〔緑化吹付け資材および緑化吹付け方法〕は、同じく冒認出願の有無につき特許権者側に証明責任があるにしても、上記では、「特許法全体の趣旨」としか書かれていなかった部分につき、具体的な条文を指摘しつつ「発明者主義」という具体的な理由付けをもって説明した点に意義があるといえるだろう。

<sup>41</sup> 玉井克哉「特許法における発明者主義(一)」法学協会雑誌111巻11号1661頁(1994年)では、理念型としての最も厳格な発明者主義に含まれるべき要素として、①冒認が出願拒否や異議申立・無効の事由になっていること、②出願日遡及制度、③発明者取戻権の3つを挙げる。そして、同1662頁では、①のように、冒認が拒絶事由や無効事由になるという消極的な制度だけでは、直接的に発明者が保護されたことにならず、②や③、特に③を重視し、(ドイツでは)③のようなものがあって初めて

項柱書きにより、「発明をした者」が「特許権を受けることができる」とされ、特許権を受けるためには何よりも、発明者あるいは特許を受ける権利の承継者（以下、両者を併せて「真の権利者」という）であることが求められていることは明らかである。「発明者主義」の対極にある「出願者主義」についても、真の権利者の保護ということよりも、社会に埋もれた特許や外国でなされた発明をいち早く出願させることに重点を置き、これにより自国の技術水準を上昇させる点で一定の合理性を有するにも拘わらず、自国の技術水準は真の権利者を保護することによって高められるべきであるとの価値判断のもと、我が国の特許法は、明治18年の専売特許条例の時代より一貫して、「出願者主義」を明確に否定しているのである<sup>42</sup>。

以上みてきたことからすれば、特許権付与の対象を真の権利者に限る特許法の諸規定は、特許法上の基本的な政策・意思決定であるといえる。そ

---

発明者主義の名に値すると考えられてきたことを指摘する。これに比して、我が国の特許法では、①の要素しか存在せず、極めて緩やかな意味でのみ発明者主義と呼ぶるのであって、この程度のもは、ドイツにあってはかつての出願者主義そのものであると指摘されている(同1663頁～1664頁)。もっとも、2011年特許法改正では、一般的に契約関係がない場合にも、真の権利者（発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者）は、冒認出願により特許権を取得した者(冒認者)又は冒認者からの当該特許譲受人に対して、特許権の移転を求められることとなった(74条)。このような制度は、発明+出願によって権利を取得するという特許法の理念との関係で問題を含むものの、③の取戻権に近似する制度に位置付けることは可能であり、そうすると、我が国の「発明者主義」も理念型に接近したものと評価することができそうである。

<sup>42</sup> 発明者主義は、歴史上必ずしも普遍的な原理であるわけではなく、理念型としての出願者主義(理念型としての出願者主義は、真の発明者ではなく最初に出願した者に特許を付与する)もありうるどころであって、工業的後進性から脱却するために自国の技術水準を引き上げる観点からは出願者主義が妥当しうが、自国の技術水準が上昇するにつれて発明者を保護することで技術水準を高める傾向が強まり、現在では発明者主義が世界の趨勢であることにつき、中山信弘『特許法』(2010年、弘文堂)42頁参照。ほぼ同旨の指摘を行い、また、1936年以前のドイツでは、最先の出願者に特許を付与する出願者主義が採用されていたこと、現在のフランスも出願者主義であるが、発明者に冒認特許の返還請求権を認めている旨説明するものとして、仙元隆一郎『特許法講義 [第4版]』(2003年、悠々社)134頁以下がある。

うすると、出願者が、真の権利者かどうか真偽不明のまま、123条1項6号の文言に形式的に従い、証明責任は審判請求人にあるものとしてあたかも特許権を有効に扱うことは、特許法の基本的な政策・意思決定に正面から反することになるだろう<sup>43</sup>。

これに対し、修正法律要件分類説であれば、「発明者主義」を我が国の特許法の基本原理として、証明責任の所在にも反映させ、特許権を受けるためには何よりも、真の権利者であることが求められていることを重視し、真の権利者であることを特許権の権利発生要件に該当する事実と位置付けることが可能になるのである<sup>44 45</sup>。

---

<sup>43</sup> 49条7号や123条1項6号が、「その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してなされたとき」(123条1項6号。49条7号もほぼ同様)といった規定の仕方となっているのは、これらの規定が拒絶理由や無効理由を示すカタログであるため、拒絶理由あるいは無効理由の形式で各号が立法されたことに基づくものであろう。なお、もし冒認出願の有無について、無効審判請求人側に証明責任があるとすると、無効審判請求人側は、出願者が真の発明者ではないか、特許を受ける権利の承継者ではないことについて証明を求められることとなり、消極的事実の証明(「悪魔の証明」と呼ばれることもある)となる点でも問題がある。

<sup>44</sup> 前掲知財高判[基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法]同様、冒認出願の有無につき、123条1項6号の文言からすれば審判請求人に証明責任があるとも思われるが、発明者主義等を理由に特許権者に主張立証責任があるとした前掲知財[緑化吹付け資材および緑化吹付け方法]の判例評釈には、当該事案について、「法律要件分類説の考え方をストレートに適用したものは言いがたい」とし、法律要件分類説の結論を修正する立場であると評価したものがある(橋口尚幸「1. 原告の特許権について、被告が無効審判を提起し、特許庁は、請求項1～3に係る発明について無効とする審決を下した。それに対して、原告が不服を申し立てた事件 2. 原告が、審決には、冒認出願についての主張立証責任の判断を誤り、本件発明の発明者についての認定を誤った結果、本件特許を無効と判断した誤りがあるとしてその取消しを求めたが、知財高裁は、冒認出願の主張立証責任について判断を示した上で原告の主張を退け、審決の取消しを認めなかった事例」Lexis判例速報2006年5月号(No. 7)119頁)。もっとも、法律要件分類説は、本文—但し書きといった立法技術を重視するものの、権利根拠規定であるか否かはそれのみによって決するわけではなく、むしろ特許法全体の構造を重視すれば、本文のように「発明者主義」が採用されていることを強調すれば29条1項柱書を権利根拠規定に位置付けてそのまま冒認出願の有無につき特許権者に証明責任があるとの帰結を導くこと

裁判例でも、知財高判平成18. 1. 19平成17(行ケ)10193 [緑化吹付け資材および緑化吹付け方法] や知財高判平成21. 6. 29平成20(行ケ)10429 [基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法] は、いずれも、123条1項6号の文言からは、形式的には無効審判請求人に証明責任があるように読めるが、あくまでもこのような規定は立法技術的な理由によるものであり、発明者主義を変更するものではないと判示し、特許法29条1項、33条1項、34条1項の条文を挙げて<sup>46</sup>、特許法が「発明者主義」を採用していることを主たる理由として特許権者に証明責任があるとする<sup>47</sup>。これらの

---

ができるように思われる。

<sup>45</sup> もっとも、法律要件分類説(の類推説)でも、冒認出願の有無については全て特許権者に証明責任があるとは考えるものではないだろう。例えば、真の発明者が、特許を受ける権利を第三者に譲渡したにも拘わらず、あえて出願したような場合、冒認出願になる[2011年改正。注39参照]。この場合、発明者であることについては特許権者側に証明責任を負担させるにしても、特許を受ける権利の譲渡は、所有権喪失の抗弁同様、権利消滅事由(障害事由)に位置付けられ、無効審判請求人側が証明責任を負うという帰結になりそうである。

<sup>46</sup> 「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におり、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(前掲知財高判[基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法])。

<sup>47</sup> これらの裁判例では、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も理由として挙げられているが、こうした手続上の規定のみをもって証明責任の所在を議論することが妥当ではないことは、記載要件に関する本文参照。これらの裁判例も、上記の手続上の規定を、「発明者主義」を裏付ける根拠として用いているのであって、こうした規定のみをもって証明責任の所在を議論するものではない。もっとも、これらの規定を手続の規定に位置付けるとしても、たしかに、特許法施行規則5条2項については、判旨も指摘するように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書面を提出しなければならず(特に、願書のうち、発明者名と出願者名が違うような場合であろう)、立証の

裁判例の事案は、無効審判に対する審決取消訴訟であるから、①行政法固有の考え方から出発する立場(特に、「侵害処分・受益処分説」を敷衍する立場)では、特許権を剥奪する処分として無効審判請求人に証明責任があることになる。したがって、これらの裁判例が、①の立場に立脚していないことはもちろんであるが、①法律要件分類説を類推する立場の中でも、純粋な規範説ではなく、まさに法の背景にある原理や特許法の構造まで読み込む修正法律要件分類説からの判示と位置付けられる。同時に、これらの判決は、審決取消訴訟では①の立場を重視する多くの学説とも符合しているものといえよう。

#### b 2011年特許法改正

なお、平成23年特許法改正により、冒認出願を理由とした無効審判については、「利害関係人」(旧法)から「特許を受ける権利を有する者」に限り請求できるものとされた(123条2項但し書き)。

この場合、訴訟要件については原則として請求人が証明責任を負うとの

---

責めを負うという判旨に整合するが、「発明者の氏名及び住所又は居所」の願書への記載を求める36条1項2号については、文字通り、発明者の氏名等を願書に記載するだけで足り、それ以上に、願書上の「発明者の表示」について、真の発明者であるかどうかについて実体審査はなされていない(工藤敏隆「発明者の認定基準、及び発明者の認定に関する紛争処理手続」知財研フォーラム65号148頁(2006年))。したがって、手続といっても、36条1項2号については、出願者がなすべき具体的内容はほとんどないと思われる。

その他の裁判例については、知財高判平成22. 4. 27平成21(行ケ)10213 [有精卵の検査法および装置] は、冒認出願の有無についての主張立証責任は特許権者が負うとする結論を述べるのみであるが、知財高判平成22. 11. 30平成21(行ケ)10379 [具係止具と、集合具係止具と、連続具係止具と、ロール状連続具係止具] は、「発明者主義」の用語こそ使用しないものの、特許法29条1項、33条1項、34条1項の文言を挙げ、これらの規定により「特許権を取得し得る者を発明者及びその承継人に限定する」ことを理由に証明責任の所在を導いており、実質的に発明者主義を理由とするものと思われる。

考え方によれば<sup>48</sup>、請求人適格を、訴えの利益あるいは当事者適格のいずれに位置付けるにしても、請求人が、出願された発明の発明者であること、もしくは、発明者が他にいて、そこから特許を受ける権利を承継したことについて証明責任を負い<sup>49</sup> <sup>50</sup>、冒認を理由とした無効理由（本案）については、特許権者が出願された発明に関する発明者であること、もしくは、発明者が他にいて、そこから特許を受ける権利を承継したことにつき証明責任を負う<sup>51</sup> <sup>52</sup>ことになる。

そうすると、発明者の認定では、請求人適格の証明責任と無効理由の証明責任が別の者に分配されているが、例えば、発明者の認定につき真偽不明の場合は、審判係属の前提となる請求人適格が否定される結果、審判請求が却下される<sup>53</sup>。その意味で、請求人適格の証明責任が原則として請求

---

<sup>48</sup> 訴訟要件に関する証明責任の所在については、議論が少ないが、原則として原告に証明責任があり、担保不提供の場合等訴訟障害となる要件事実については、被告に証明責任があるとする旨が指摘されている（村上博巳『証明責任の研究 [新版]』（1986年、有斐閣）378頁、門口正人編『民事証拠法大系』（2007年、青林書院）49頁。訴えの利益を基礎付ける事実について、訴えの利益が原告の訴訟追行に係る利益を中核として構成されており、法律要件分類説を範として基本的に原告が負うとするものに、笠井正俊＝越山和弘『新・コンメンタール 民事訴訟法』（2010年、日本評論社）521頁）。

<sup>49</sup> 特許権者が発明者であることは、請求人が証明責任を負う事実（請求人が、出願された発明の発明者であること）と両立しないので、否認事由となる。

<sup>50</sup> これに対して、特許権者は、特許を受ける権利が発明者から他者に譲渡されていること、もしくは、特許を受ける権利が（請求人から他にいと主張されている）発明者から（請求人以外の第三者に）譲渡されていることについて、証明責任を負うことになる。

<sup>51</sup> 無効審判請求人が発明者であることは、特許権者が証明責任を負う事実（特許権者が、出願された発明に関する発明者であること）と両立しないので、否認事由となる。

<sup>52</sup> これに対して、請求人は、特許を受ける権利が発明者から他者に譲渡されていること、もしくは、（特許権者から他にいと主張されている）発明者から特許を譲り受けた出願人は背信的悪意者であったことについて、証明責任を負うことになる。

<sup>53</sup> くわえて、発明者から特許を受ける権利を承継したことについて、請求人が請求人適格であることを基礎付けるために主張立証した場合、特許権者は、請求人から

人にあるとした点で議論が終結しており、審決取消訴訟においては本案の冒認出願における証明責任を論じる実益は一部失われている（詳細は注参照<sup>54</sup>）。もっとも、侵害訴訟においては、真の権利者に限定されず、真の権

---

自己に特許を受ける権利が承継されたことについて主張立証していくことになるが、それは、請求人適格の抗弁事由でもあれば、冒認の無効理由に対する抗弁ともなるので、やはりこの点につき真偽不明である場合、本案を議論するまでもなく、審判却下となる。

<sup>54</sup> 冒認を理由とした無効審判請求における、審判の適法要件（請求人適格。特許を受ける権利を有する者に限られること）と本案の関係は、難題である。

冒認を理由とした無効審判請求における請求人適格の問題は、民事訴訟法でいえば形成訴訟における当事者適格の問題に近いが、訴訟要件と本案の審判対象が極めて接近しているという点に限っては、給付訴訟における当事者適格の議論に類似しており、この論点に近付けて考えることもできそうである。そして、給付訴訟における原告適格は、一般的には、給付請求権の主張があれば原則としてクリアされ、実際の請求権の有無は、本案の問題として扱われるとすることが裁判例でも学説でも主流といえる（以下、このような扱いを、「例外否定説」という。駒田和幸「給付訴訟における当事者適格の機能について」『福永有利先生古稀記念 企業紛争と民事手続法理論』（2005年、商事法務）114頁、本間靖規「会社内部紛争における当事者適格について」『原井龍一先生古稀祝賀 改革期の民事手続法』（2000年、法律文化社）625頁）。そうすると、冒認等を理由とした無効審判請求においても、請求人は、自らが真の発明者等であるとさえ主張すれば、請求人適格はクリアされ、真の発明者等の認定については本案の問題であって、証明責任は本案でのみ機能すると考える余地もあるように思われる。

もっとも、すでに例外否定説についても、そのように考えると、通常の給付訴訟において当事者適格が欠けることはなく、当事者適格が独立に機能することはないと指摘されている（前掲・駒田115頁）。したがって、冒認を理由とした無効審判請求における請求人適格の問題を、例外否定説に近付けて考えると、明文で「特許を受ける権利を有する者」に限り、無効審判請求できると規定したことの意義を減ずるとの問題がすぐに思い浮かぶところである。結局、この問題は、冒認等を理由とした無効審判につき、請求人適格を限定した点につき、現時点でどの程度の意義・合理性があるのかといった点によることになるのだろう（なお、訴訟要件をめぐる解釈問題の解決に際しては、各訴訟要件の趣旨や機能に応じた個別的解決が図られるべきであるとするものに、竹下守夫「訴訟要件をめぐる二、三の問題」司法研修所論集65号7頁以下（1980年））。

冒認等を理由とした無効審判の請求人適格については、変遷があり、旧特許法（大

正10年法)時代には、無効審判の請求人は、「利害関係人及審査官」とされていたが、現在の特許法(昭和34年法)では削除され、外見上は何人も無効審判請求をなすうるとされていたところ、2003年に、冒認出願や共同出願違反を理由とした無効審判請求は、権利の帰属をめぐる紛争であり、特許の消長については利害関係人に任せれば足りるとの有力説(中山信弘「特許無効審判における請求人適格」『豊崎光衛先生追悼論文集 無体財産法と商事法の諸問題』(1981年、有斐閣)210頁以下。前掲・中山『特許法』234頁も私権の帰属の争いが強い無効事由については、民事訴訟の原則に服すべきであるとされている)のもと、冒認等を理由とした無効審判については、「利害関係人」に限るとされた(2011年改正前特許法123条2項但し書き)。

もっとも、「利害関係人」との規定のもとでは、「利害関係人」に該当することに争いのない被冒認者以外に、広くこれを広げる解釈論も多数提示されていたところである。特に、冒認等を理由とした無効審判請求であっても、単なる私益の問題ではなく、発明者が自ら特許出願をして発明を公開すべきであるという公益目的にあることを理由に、「利害関係人」を競業者まで広げる解釈として、吉田広志「冒認に関する考察」知的財産法政策学研究10号95頁～101頁(2006年)がある。また、飯島歩「特許審判・審決取消訴訟制度の改正と解釈上の諸問題」判例タイムズ1129号76頁(2003年)も、特許は、特許性のある発明の上に客観的に存在できるものではなく、その利益を享有する実質を備える者による出願手続を経て取得される限りにおいてその有効性を維持できるとして、冒認等を理由とした無効審判請求についても、法体系上なお公益的要素を看過できないことを理由に、「利害関係人」を競業可能性のある者にまで拡大すべきとされる。このように、2011年特許法改正以前においては、「利害関係人」のみが冒認等を理由に無効審判請求できると規定されていても、実のところ、請求人適格を厳格に制限することについての合理的理由はそれほど高くなかったように思われる(なお、玉井克哉「考案者ではない者の出願に基づく実用新案登録とされた事例」ジュリスト1050号180頁以下(1994年)は、冒認特許であっても、発明が客観的に成立しているのであれば、利害関係人以外の第三者は元々、某からの差止請求等を受けなければならない、冒認を理由に特許無効となって自由実施できるのはまさに望外の利であることを理由に、利害関係人以外の第三者には冒認等を理由とした無効を主張すると「自己の法律上の利益に関係のない違法」(行訴法10条1項)に該当するとされるが、本来享受しえないはずの利益を享受できてしまうという点は、請求人適格を制限する実質的理由としてはやや弱いように思われ、また、特許の捉え方として単に発明が客観的に成立しているだけでは足りないことにつき、田村善之『知的財産法[第5版]』(2010年、有斐閣)297頁、前掲・飯島76頁。他に冒認等を理由とした無効審判請求につき、冒認出願がなくても真の権利者が特許権を取得したかどうかはわからず、冒認出願がなければ特許権

は存在せず、万人が自由に実施できる技術となっていたと考えれば公益に大きな利益をもたらしていたという点で、公益的性格を指摘するものとして、井関涼子「冒認出願に対する真の権利者の救済」同志社法学53巻5号20頁(2002年)がある)。

そこで、審判請求人は、自らが真の発明者等の利害関係人であるとさえ主張すれば、事実上、請求人適格はクリアされ、真の発明者等の認定については本案の問題としてのみ扱うような解釈(結果的に、上記民事訴訟法の例外否定説のような扱いとなる)にも十分に理由があるように思われ、したがって、真の発明者等につき、本案の証明責任の所在を議論する実益も大きかったように思われる。

しかし、2011年特許法改正により、123条2項但し書きが改正され、「利害関係人」という文言が「特許を受ける権利を有する者」(真の権利者)に限定・明確化され、かつ、真の権利者に、取戻請求権が認められた(74条)。

2003年特許法改正以前から、すでに、冒認特許を無効にするか存続せしめるかは真の権利者に委ねるべきことを理由に請求人適格を制限する議論は存在しており(前掲・中山「特許無効審判における請求人適格」216頁)、このような議論に基づいて2003年改正が行われたものと思われるが、さらに、2011年改正法のもとでは、真の権利者以外の第三者によって冒認特許が無効とされてしまうと、真の権利者は、取戻しの対象とすべき特許権自体を失い、新たに規定された取戻請求権(74条)の意義を著しく損なうことになる(2011年改正法の前の判例法理でも、自ら出願はしていたケースに限っては、取戻請求権は認められており(最判平成13.6.12民集55巻4号793頁平成9(オ)1918[生ゴミ処理装置])、このように一定のケースでは真の権利者は特許権の移転を請求できる以上、移転請求を無意味なものにしないよう、真の権利者のみが冒認等を理由とした無効審判請求をなすうるという考え方は存在していた(茶園成樹「特許無効審判請求人の制限について」パテント64巻10号(別冊6号)25頁(2011年)が、真の権利者による出願の有無に拘わらず取戻請求権を認めた2011年改正法のもとでは、真の権利者以外の第三者による冒認特許無効化の弊害はさらに大きいものといえる)。

自ら出願もしていない被冒認者に取戻請求権を認めるという改正の是非については、我が国の特許法は単に発明しただけでは特許権は付与されず、原則として自ら出願することによって初めて取得できる法制度を採用している以上、大いに問題があるように思われる(出願の有無に拘わらず取戻請求権を認めたことにより、発明者が発明を秘匿し秘密が続く限り独占しようと企図していたにも拘わらず、冒認者により偶々特許出願され、権利化され、これに対する取戻請求権が認められてしまうと、特許制度による技術の公開を通じた社会貢献を意図しなかった者に特許権の保護を与えることになるとして取戻請求権の具体的な不都合を詳細に指摘するものに、井関涼子「冒認出願と特許法の理念」ジュリスト1436号44頁以下(2012年)

利者以外の第三者であっても、冒認出願を理由とした無効の抗弁を提出できるため(104条の3第3項)、無効事由の主張適格と無効事由(本案)の重複という問題は生じない。したがって、冒認出願をめぐる証明責任の所在を論じる実益はなお残されている。

### c 立証の程度をめぐる議論

前掲知財高判[基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法]や知財高判平成22.11.30平成21(行ケ)10379[貝係止具と、集合貝係止具と、連続貝係止具と、ロール状連続貝係止具]では、冒認出願の有無につき、特許権者に証明責任があるとする判示の後、冒認出願に係る事実の主張立証の程度にも言及する<sup>55</sup>。すなわち、これらの裁判例では、立証の程度につき、前半ではまず、特許権者の行う主張、立証の程度は、訴訟の具体的な展開や内容に左右されると判示し、後半では、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等、事案ごとの個別的な事情により異なるとする。

がある)が、このような立法になってしまった以上は、規定された取戻請求権を無意味としないような解釈が新たに求められるのだろう。

そうすると、2011年改正法のもとでは、請求人適格を真の権利者に限定することの意義・合理性はより増したものと扱うべきように思われ、請求人適格の審理を、事実上フリーパスにして本案のみを審理する例外否定説のような扱いは、難しいように思われる。そして、請求人が、出願された発明の発明者であること、もしくは、発明者が他にいて、そこから特許を受ける権利を承継したことについて証明責任を負い、また、こうした点についても厳格に審査される結果、本文で述べたように、例えば、発明者の認定につき真偽不明の場合は、審判係属の前提となる請求人適格が否定されることとなる。したがって、冒認出願につき、本案の証明責任の所在により結論を導く場面は、少なくなるのが予想され、審決取消訴訟においては、冒認をめぐる証明責任の議論の実益が一部失われているようにも思われる。

<sup>55</sup> ある事実についていずれの当事者に証明責任があるかは、法規との関係で抽象的に決まっているので、証明責任の所在自体が具体的な訴訟の展開により変化することはない(林屋礼二『新民事訴訟法概要』(2001年、有斐閣)309頁)。

とりわけ、前掲知財高判[基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法]では、前半部分をさらに敷衍して、具体的に、(i)「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。」、(ii)「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」と判示している。そして、前掲知財高判[基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法]の事案は、原告(無効審判の請求人)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」のに対して、被告(特許権者)は、答弁書2枚程度を提出するのみで、ほとんど実質的な反論をしていなかった事案であり、判旨はこの点も捉えたとえて証明責任の所在に関する審決の判断を誤りとしているから、判旨の(ii)は具体の事案との関係でも意味を有する判示であったということができそうである。

そして、前掲知財高判[基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法]に関する評釈では、特許権者側が実際に負担する証明責任の程度は事案ごとの個別的な事情によって変動するというこの判示を評価し、「原則論としての証明責任の分配・所在とは別問題として冒認出願による特許無効理由という『特殊性』から実質的な証明責任負担の相対化・調整を行う必要性は見いだせる」とし、上記判示に独自の意義を見いだす評価を示すものもある<sup>56</sup>。

しかし、(例えば)証明責任を負う当事者の一方が裁判所の心証を真偽不明な状態から確証を抱ける状態にした場合、もう一方の当事者は真偽不明の状態まで引き戻す必要がある等、訴訟当事者の行為態様により「立証の必要性」は訴訟の係属中常に変動するものであり<sup>57</sup>、また、このような

<sup>56</sup> 平嶋竜太「冒認出願を理由とする特許無効審判における主張立証責任」速報判例解説(法学セミナー増刊)7号237頁(2010年)。

<sup>57</sup> 石原直樹「主張責任・証明責任及び証拠調べ」竹田稔=永井紀昭編『特許審決取消訴訟の実務と法理』(2003年、発明協会)176頁。



ことは、審決取消訴訟に限らず、民事訴訟・行政訴訟一般に共通する当然のことであるように思われる<sup>58</sup>。また、上記の例とは逆に、上記(ii)の例のように、証明責任を負わない当事者の訴訟活動により真偽不明な状態に至った場合、証明責任を負うもう一方の当事者は、裁判所が確証を有する状態に引き戻す必要が生じることについても、「立証の必要性」が訴訟の具体的展開に応じて変動する点では、上記事例と同様である。したがって、(ii)は、民事訴訟の通常の展開を述べた以上の意味はないように思われる。また、(i)は前掲知財高判〔基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法〕では具体的事案の解決では対応する部分がなく、その意味で、傍論としての意義以上のものはないと考えられることも併せると、(i)や(ii)は、格別新しい指摘をするものではないと捉えたほうが適切であろう<sup>59</sup>。

<sup>58</sup> 間接反証事実については本証が必要でありそこに証明責任があるという間接反証概念を格別立ち立てる必要はないという文脈における指摘であるが、高橋宏志『重点講義 民事訴訟法〔新版〕』(2000年、有斐閣)474頁では、「間接事実と経験則の組み合わせによる推認と、それと両立する別個の間接事実による推認のぐらつかせというものは、通常なされる事実認定のプロセスとして存在する」ことが指摘されている。冒認出願の有無についても、間接事実や証拠の積み重ねによって双方が立証していくものであると考えられ(事実、前掲知財高判〔基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法〕では、(i)や(ii)に引き続いて、「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、その間の具体的な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」と指摘し、当事者が取り上げるべき間接事実の視点を詳細に指摘している)、そうであれば、(i)や(ii)は、裁判所の通常的事実認定のプロセスとそれに対応する当事者の訴訟活動を一般的に述べた以上の意味はないと考えられる。

<sup>59</sup> 前掲知財高判〔基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法〕では、括弧書きではあるが、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ことが判示されており、同じ判示は、前掲知財高判〔貝係止具と、集合貝係止具と、

#### d 主張責任をめぐる議論

冒認出願の有無につき、特許権者に証明責任があるとする一連の裁判例では<sup>60</sup>、特許権者にあるとの一般論を述べ、判決文を通して「主張立証責任」という用語を用いる。すなわち、冒認出願の有無につき、主張責任(ある法律効果の発生要件に該当する事実が弁論に現れないために、裁判所がその要件事実の存在を認定することが許されない結果、当該法律効果の発生が認められないという一方の当事者の受ける訴訟上の不利益又は危険)と証明責任の分離はないと捉えているものと考えられる<sup>61</sup>。

これらの裁判例では、証明責任の所在については、前述のように詳細な検討が行われているものも多いが、主張責任について、証明責任と分離してその所在を検討した形跡は全く窺われない。また、民事訴訟の一般的な考え方からすれば、主張責任の対象は、主要事実であり、冒認出願については、出願人が発明者であること、あるいは、特許を受ける権利を承継したことがこれに相当すると考えられる。したがって、いずれの裁判例でも、特許権者は、自らが真の発明者である、あるいは、特許を受ける権利の承

連続貝係止具と、ロール状連続貝係止具)にも存在する。前掲知財高判〔貝係止具と、集合貝係止具と、連続貝係止具と、ロール状連続貝係止具〕の判例評釈である愛知靖之「冒認を理由とする無効審判と主張立証責任」L&T 52号96頁(2011年)では、上記判示を特許権者側に証明責任が課されたことによる立証負担を考慮したものと評価するが、いずれの判決も特許権者が冒認出願につき主張立証責任を尽くしていないとされており、事案の具体的な解決においても、上記判示に触れるところがないため、その射程は不明とするのが正確だろう。

<sup>60</sup> 前掲知財高判〔緑化吹付け資材および緑化吹付け方法〕、前掲知財高判〔有精卵の検査法及び装置〕、前掲知財高判〔基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法〕、前掲知財高判〔貝係止具と、集合貝係止具と、連続貝係止具と、ロール状連続貝係止具〕。

<sup>61</sup> 主張責任と証明責任の分離はないとするのが司法研修所の捉え方である(司法研修所編『問題研究要件事実』(2007年、法曹会)8頁、前掲・司法研修所編『増補民事訴訟における要件事実 第一巻』20~21頁)。特許庁編『平成15年改正法における無効審判等の運用方針』(2003年、発明協会)297頁においても、無効審判における主張責任を論じつつも、立証責任の分配の構造と一致するとし、無効審判でも同様に解されるとしている。

継者であるとの主張は行っていたようであり、そうであるならば、主張責任の所在により結論が導かれる事案でもなかったと評価しうる。

そうすると、主張責任に関する一連の裁判例は、主張責任と証明責任の所在と異なることはないとの一般論を抽象的に述べたこと以上の意味はないとみるのが妥当であろう。

そもそも、無効審判では職権主義が支配しそもそも当事者が申し立てていない事実等についても審理できる(153条1項)うえ、審決取消訴訟の提起にあたっては、まずは原告に当該審決に対する個々の取消事由を記載・主張させ、審理・判決も基本的に取消事由ごとになされるものであるから<sup>62</sup>、無効審判や審決取消訴訟における主張責任が機能する場面はほと

<sup>62</sup> もっとも、主張責任・証明責任の分配とは無関係に、審決取消訴訟の提起においてまず原告に(必ずしも自己に主張立証責任がない事項についてまで)個々の取消事由を主張させ、また判決の構成上、「原告主張の審決取消事由」が「被告の反論の要点」に先立って記載され、請求原因事実として扱われているようにみえることについては問題があるとされる。このような運用のもとでは、新規性喪失や進歩性など、法律要件分類説(の類推説)からは無効審判請求人が主張立証責任を負う事項についても、例えば、無効成立審決の取消訴訟では原告特許権者側がまずは取消事由を主張することになる。

このような運用を主張立証責任の観点からどのように説明するかは、一つの問題である。一つには、主張責任は原告に、証明責任は被告に、と両者を分離して捉えるのではなく、原告は指摘責任を負うとするのみであり、被告が主張立証責任を負うと解釈すべきであるとする立場として、前掲・松野520頁がある。しかし、指摘責任の意味を、もし指摘がない場合、原告は、一定の範囲で、具体的な該当事実の主張、立証なくして当該適用要件該当性が肯定されて判決の基礎とされうるといふ不利益に捉えるならば、現在の審決取消訴訟における原告の「審決取消事由」の主張、立証が、そのような意味での指摘責任の範囲内にはないと評価するものとして、前掲・石原「特許審決取消訴訟における立証責任」567頁があり、同569頁では、原告に主張立証責任がない事項についてまで取消事由の主張が求められるのは、積極否認としての主張が求められているのであるとする。

原告という立場にある以上、請求の原因と請求の趣旨(民事訴訟法133条2項2号)を記載し、どのような事項につきどのような判決を求めるかを明らかにしなければ審理の対象や被告の防御の範囲が決まらないのであって、原告に主張責任のない事項についてまで、一見すると、主張責任を負うかのような現象が現れていても

んどないだろう<sup>63</sup>。

#### e 冒認出願をめぐる証明責任論の実像

本項目では、以上で論じてきた証明責任論が、実際の裁判例でどのように機能しているのか、関連裁判例を俯瞰してみたい。

無効審判や審決取消訴訟においては、無効事由をめぐる主張立証責任について言及した裁判例は、昭和50年代から存在しているが、こうした裁判例は、審理終結のいわば便法として証明責任論が活用された事例であることが知られており、判決において、一般論としては証明責任に触れていても、審理の結果、真偽不明であるために、当事者の一方に不利益を負わせることによって結論を導くという意味での客観的証明責任の概念を実際に機能させて結論を導いた事案とは言い難い面があった<sup>64 65</sup>。そして、証

やむをえないように思われる。同様の例は、例えば、債務不存在確認の訴えであり、原告は、「たとえば債権者と称する者が何月何日にいくらのお金を貸したというが、そのようなお金を借りた覚えはない」と主張しなければならず、これをもって、ある債権の不存在については債務者が主張責任を負い、その存在については債権者が証明責任を負うために、主張責任と証明責任が分離している例であるとする立場もあるが、債務不存在確認の訴えで原告が主張するのは、主張責任としてのそれではなく、訴訟物の特定としてそれをなしているとみるべきである(前掲・高橋『重点講義 民事訴訟法 [新版]』458頁)。

なお、前掲・特許庁編297頁では、平成15年改正で導入された特許無効審判の請求理由の記載要件の規定(131条2号)は、主張立証責任とは無関係であり、「単に被請求人の対応負担の軽減と迅速な審理の確保を目的としたもの」と説明されている。

<sup>63</sup> 現在の審決取消訴訟の審理方式は、事件を準備手続に付したうえ、原告にまず審決の取消事由を具体的に主張させ、審決書謄本等を提出させ、その主張に対して被告が反論等を行うものであり、争点が定まらないということはなく、實際上主張責任・立証責任ということはほとんど問題とならない旨指摘するものとして、前掲・高林克己『特許訴訟—その理論と実務—』226頁。

<sup>64</sup> 客観的証明責任が証明責任論の本質であると位置付ける立場が多いものと思われるが、真偽不明の場合は、我が国の民訴法上は、その事実の存否が真実を認められないと判断すればよく、真偽不明を証明責任の核として取り込むことについては、その必要性もなければその余地もないと指摘するものに、並木茂「民事訴訟におけ

明責任論が客観的証明責任の概念として機能したとは言い難い裁判例が一定数存在する点では、冒認出願の有無に関する証明責任の所在について言及した近時の裁判例についても、同様であるといえる。すなわち、冒認出願をめぐる証明責任の所在について、一般論としては言及するが、事案の解決としては実のところ、証明責任論により結論を導くのではなく、発明の内容、出願の経緯、当該発明を生み出しうる当該当事者の能力等を詳細に検討したうえで、単に明細書等に発明者として記載された者が実際の発明者か否かを認定するとどまらず、積極的に当該発明における真の発明者全員を最終的に確定して、冒認出願か否か明確に判断できる状況に到達したことが判決からも窺われ、挙証事項につき真偽不明である場合の証明責任の問題は生じていないのではないかと思われる裁判例が複数存在

---

る主張と証明の法理(上)」判例タイムズ645号7頁(1987年)がある。

<sup>65</sup> 本文の前掲知財高判[緑化吹付け資材および緑化吹付け方法]以前の審決取消訴訟においても、無効事由に関する証明責任を論じてこれにより解決した事例がある。例えば、東京高判昭和59.12.24昭和55(行ケ)84[高周波加熱装置]は、実用新案の登録無効審判請求を認容した審決に対する取消訴訟であり、判旨では、審決で示された無効事由につき無効審判請求人である被告に証明責任があるのにこれを尽くしていないことを理由に審決を取り消した。しかし、このような処理の背景には、当該審決当時、審理最終後に訴外で和解が成立しても取り下げができない(旧155条1項)ことから、便宜的に証明責任を用いたことが指摘されている(ほぼ同旨として、高林克己「実用新案登録無効審決取消訴訟で、被告となった無効審判請求人が、無効事由について立証をしないとして審決が取り消された事例」特許管理36巻7号887頁(1986年))。なお、前掲知財高判[緑化吹付け資材および緑化吹付け方法]より以前に同様に、審理最終後に訴外で和解が成立した場合は、便宜的に自白判決を用いていたことが知られている。前掲知財高判[緑化吹付け資材および緑化吹付け方法]は、そもそも行政訴訟である審決取消訴訟で自白ができるのか、当該事案で対象とした進歩性は法律問題であり自白の対象にはならないのではないかといった問題があったことから、従来の自白判決を一步進めて証明責任による判決を用いたものと評価されている(前掲・松本重敏57頁)。

もっとも、昭和62年法律第27号による特許法155条改正により、「審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。」という現在の規定に変更されたため、便法として証明責任を用いて判決する必要性は消滅した。

するのである<sup>66</sup>。

例えば、前掲知財高判[緑化吹付け資材および緑化吹付け方法]があり、これは、冒認出願を理由とした無効審決に対し、特許権者が取消訴訟を提起した事案である。知財高裁は、「冒認出願を理由とする無効審判における主張立証責任」について、特許権者側にあると一般論を展開する<sup>67</sup>。しかし、続けて、原告が発明者であると主張するA(願書に「出願人」として記載されている人物である)、B(願書に「発明者」として記載されている人物である)、及びD<sup>68</sup>については、真の発明者ではないとされた。すなわち、A及びBは、投資を得るために便宜的にBの名前を発明者として記載しただけであるとのAの証言、原告自身最終的には、AやBではなくDが発明者であると自認していること等を理由に発明者ではないとされた。Dについても、自らの実験により発明者となったとするDの証言には、実験結果の裏付けがないことやDが化学についての特段の学校教育を受けたことがないことも一つの考慮要素として発明者ではないとされた。さ

---

<sup>66</sup> 審決取消訴訟において証明責任について触れた判決は少数であり、その判決も果たして事実の存否いずれにも確定できない場合の立証責任の問題が生じていたのか、東京高判昭和60.3.28判例タイムズ553号274頁を挙げて指摘するものとして、前掲・高林克己『特許訴訟—その理論と実務—』229頁がある。また、行政訴訟一般についてであるが、証明責任が本来の意味で機能することはほとんどないと指摘するものとして、前掲・西川121頁がある。通常の民事訴訟に比して行政訴訟で証明責任が機能する余地がもう少し多いのであれば、それは、行政事件訴訟法24条で職権証拠調べが認められていることがその理由であるというよりは、職権証拠調べは行政訴訟においても実際はあまり用いられず、このような規定があるからこそ当事者が(通常の民事訴訟より)裁判所の釈明に応じることが多いこと(塩野宏他「行政事件訴訟法施行25年をふりかえって」ジュリスト925号89頁[穴戸発言](1988年))が実質的な理由であるように思われる。

<sup>67</sup> 理由も前掲知財高判[基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法]とほぼ同様であり、①発明者主義、②36条1項2号及び特許法施行規則5条2項の規定、③もし特許権者側ではなく請求人側に主張立証責任があるとすると、特許権者は発明者に架空の人物等を記載して設定登録を受けた後に承継に関する書類を破棄する等して容易に冒認出願を免れうること等が挙げられている。

<sup>68</sup> 原告は、Dが発明者である場合は、願書に出願人として記載されたAに特許を受ける権利を譲り渡したと主張しているようである。

らに、冒認出願と主張される特許権（以下、「冒認特許」という）の真の発明者を積極的に認定しており、冒認特許と限りなく類似した内容の被告特許権の発明者Cが、真の発明者でもあり、Dは、真の発明者Cから本件発明者の開示を受けた者にすぎないとされた。

同様の裁判例としては、さらに、知財高判平成22.4.27平成21(行ケ)10213 [有精卵の検査法および装置]<sup>69</sup>がある。これは、前掲知財高判 [緑化吹付け資材および緑化吹付け方法] とは逆に、冒認出願等を理由とした無効事由は存在しないことを理由になされた無効不成立審決に対する取消訴訟である。ここでも、判旨はまず、「冒認出願による無効事由の成否に関し、『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、特許権者が負うと解すべきである。」として、証明責任の枠組みを提示する。しかし、具体的事案の解決では、原告提出の書証では、上記特許発明の発明者は原告であると認められず、かえって、「有精卵の生死およびその発育状態を、非破壊にて、検査員の判断基準により近く、かつ、確実に判定することを目的としている」(明細書【0004】)との記載が上記特許発明の明細書にあり、そうすると、EやFが、本件特許の実験段階で目視検査に協力したことは、課題を解決するうえで重要な役割を果たしたものと評価できること等を理由に、最終的に、A、B、C、D、E、Fの6名を真の発明者とした(続けてこれらの者から被告への特許を受ける権利の承継も認定されている)。

いずれの判決も、冒認出願に関する主張立証責任についての枠組みを提示しながら、両当事者提出の証拠から真の発明者や特許を受ける権利の承継について詳細な認定を行い、当該発明について真の発明者を最終的に確定させることにより、当該特許権が冒認出願か否か、明確な結論に至っており、冒認出願をめぐる主張立証責任が当事者の訴訟活動の指針として機能したとみる余地はあるにせよ、冒認出願であるかどうか真偽不明である

<sup>69</sup> 当該判決において、審決の取消事由として主張されているものについては、冒認出願に関する認定以外にも、補正における新規事項追加禁止の規定や、特許庁による答弁書副本の通知により原告が意見を主張する機会を奪われた等の事由があるが、本文においては、冒認出願に関する認定に限定して紹介する。

とは言い難い事案であり、最終的な紛争解決基準としての証明責任(客観的証明責任)が機能した事案ではないと評価できる。これらの裁判例は、証明責任の裁判例というよりはむしろ、特許権者(冒認者)と真の権利者が、共同研究の関係にも製造委託の関係にもなく、両者に何の法律関係もない、完全冒認出願型ともいべき類型における発明者の認定手法を示した裁判例として意義のある裁判例とみるべきだろう<sup>70</sup>。

一方、冒認出願における主張立証責任につき一般論を判示し、事案の解決にもこれを活かしたと考えられる裁判例として、前掲知財高判 [貝係止具と、集合貝係止具と、連続貝係止具と、ロール状連続貝係止具] がある。この事案は、原告を出願人、原告、A及びBを発明者として出願された発明について、被告が冒認出願を理由に無効審判請求をしたところ、これが認められたために、原告がその審決取消訴訟を提起した事案である。知財高裁は、「発明者主義」の用語そのものは使用しないものの、「(ア) a 証明責任の所在」で紹介した前掲知財高判 [基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法] とほぼ同様の理由により、「冒認出願を理由とする無効審判における主張立証責任」について、特許権者側にあると一般論を展開する<sup>71</sup>。そして、「Cが、本件発明1のうち二つの分離片を備えたC

<sup>70</sup> 発明者の認定が争点とされる事案は、かつては委託者-受託者の間でいずれが真の発明者か争われる事案が多数であったが、近年は、職務発明型の事案、特に、実際に発明に関与した部下以外にこれを管理した上司も発明者であるか争われる事案が増えている(山根崇邦=時井真「真の発明者の認定」知的財産法政策学研究20号291頁~293頁(2008年))。前掲知財高判 [緑化吹付け資材および緑化吹付け方法] の事案は、これらの類型に加えて、冒認特許と真の発明者自身による特許権が双方ともに権利化されたという大変希有な事例における発明者の認定手法を判示するものとして興味深い。特に、Cが、被告特許権の明細書に記載された実施例(札幌藻岩ダムや雲仙普賢岳における実施施工例)を実際に指導したことが重要視されており、また、DがCから発明の開示を受けた者にすぎないことの認定としては、被告特許権のほうの明細書等の実施例の記載は使用した材料やその調整方法、施行現場の状況等が非常に具体的であり、これに比して冒認特許のほうは具体的な記載がなく、抽象的な記載に終始していることが重視されており、真の発明者の認定手法として、両明細書を比較している点が注目される。

<sup>71</sup> 前掲知財高判 [貝係止具と、集合貝係止具と、連続貝係止具と、ロール状連続貝

第1発明、C第2発明を発明し、原告が、Cから、これらの特許を受ける権利を譲り受けたものであり、また、原告が、C第1発明、C第2発明をもとに、本件発明1のうち分離片が2より多数のもの及び本件発明2ないし12を発明した」との原告の主張については、当該主張及びそれを裏付ける書証等が信用性に欠け<sup>72</sup>、したがって原告特許権者が主張立証責任を尽くしていないことを理由に、結論として冒認出願であるとの判断を導い

係止具]は、理由付けは、前掲知財高判[基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法]とほぼ同様であるが、33条1項や34条1項も用いている点に特色がある(この点は後述する)。36条1項2号及び特許法施行規則5条2項の規定は、前掲知財高判[基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法]と同様、理由付けとして用いるが、①発明者主義や②もし特許権者側ではなく請求人側に主張立証責任があるとすると、特許権者は発明者に架空の人物等を記載して設定登録を受けた後に承継に関する書類を破棄する等して容易に冒認出願を免れうることは言及せず、一方で、「33条1項に『特許を受ける権利は、移転することができる。』旨、及び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。』旨を、それぞれ規定し、特許権を取得し得る者を発明者及びその承継人に限定する。」とし、これらの規定に照らすのであれば、特許出願にあたり、同要件に該当する事実が存在する旨の主張、立証は、出願人において負担すべきものとした。特許権を受けるための要件として、真の権利者(発明者や特許を受ける権利の承継者(33条1項))であることが求められることは、「発明者主義」の最低限の内容であるから、上記判決は、「発明者主義」の用語そのものは使わないにしても、実質的に①発明者主義を根拠としたものと評価してよいだろう。

<sup>72</sup> 具体的な判示は、以下の通りである。①貝が貝係止具から脱落する不都合は、Cが勤務する帆立貝養殖関連機器等の製造販売会社(以下、「同社」という)では、長期にわたって、その対応策を検討してきたという経緯に照らすならば、仮に、同社の従業員であるCにおいて、C第1発明、C第2発明を完成させていたとするならば、同発明に関して、特許出願されてしかるべきであり、また、解決課題の全部又は一部が、すでに解決されていたものと解するのが合理的であること、②しかるに、原告は、その後、未だ解決できていない問題を検討するために、被告と協議を行い、被告代表者から、貝が脱落する不都合に対する技術的な解決策を提示されると、その直後に、特許出願手続を行っていることに照らすならば、本件発明が、C第1発明、C第2発明に基づくものであると解することはできないとし、続いて原告の主張や書証を極めて詳細に検証しながら上記判断を敷衍し、原告の主張を退けている。

た<sup>73</sup>。そうすると、当該判決は、本件特許の発明者につき最終的な確定を行わず、特許権者たる原告が(単独の)発明者あるいは承継者であるかどうか不明であることを理由に帰結を導いたと評価でき、(客観的)証明責任が機能した裁判例とみることも可能である。

同様に、証明責任論が客観的証明責任として機能したと捉えられる裁判例として、前掲知財高判[基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法]がある。「発明者主義」を根拠に、冒認出願の有無につき特許権者に証明責任があるとする判示はすでに紹介した通りであり、さらに、当該判決では、具体的な事案の解決において、原告は、冒認を窺わせる事情を具体的に主張していたと認定する<sup>74</sup>一方、特許権者側は、自ら発明をした経緯、あるいは、特許を受ける権利を承継した経緯等とは全く無関係な内容が記載された答弁書、上申書(各2枚ずつ)のみを提出したのみであることが認定されている。そうすると、当該判決は、最終的に原告が発明者(承継者)であるともないとも判断せずに取消事由を導く点まで含めて、前掲知財高判[貝係止具と、集合貝係止具と、連続貝係止具と、ロール状連続貝係止具]と同様の位置付けにあり、原告が(単独)発明者あるいは承継者かどうか真偽不明であるため、(客観的)証明責任の所在が結論に影響する事案であったといえるだろう。

もともと、事案を詳細に比較すると、証明責任によって解決した理由には、若干の違いがあるようにも思われる。すなわち、前掲知財高判[緑化

<sup>73</sup> なお、判示の最後には、発明者の認定を行うように読める部分があるが、「なお、仮に被告代表者が原告と共同発明者であるとすれば、原告単独による本件特許の特許出願は、38条の規定に違反するものとして123条1項2号の無効理由を有することになるが、いずれの無効理由に該当するかはさておいて、少なくとも、原告がCの発明の特許を受ける権利を譲り受け、また自ら発明した、との原告の上記主張事実について、立証を尽くしたものとはいえない」との判示であり、発明者の認定は仮定のものである。

<sup>74</sup> 前掲知財高判[基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法]は、①原出願及び本件特許出願を生み出すには巨額の開発費用や知識を要すること、②しかし被告は発明に必要な知識能力が十分ではなく、③また、原出願明細書及び本件特許出願明細書には、原告出願の明細書と多くの類似点共通点があること等の原告の審判請求書を引用し、原告は冒認を窺わせる事情を具体的に主張していたと認定する。

吹付け資材および緑化吹付け方法]では、原告(特許権者)側は、数多くの書証や人証を提出し、これに応じて、被告側も相応の訴訟活動をしたものと思われる。しかし、当該判決も判決文の最後に、「当事者及びその代理人は、審判手続及び訴訟手続において、偽造ないし変造した証拠や虚偽の陳述ないし証言がされることのないよう、十分に留意して、正当な証拠に基づいて、適正な判断を求めることが要請される」と、異例の指摘をしているように、双方提出の証拠に改変・偽造されたものや虚偽の証言等が多く含まれ、こうした理由により発明者の認定を行うことのできない事案であり、やや特殊な事案であった。一方、前掲知財高判[基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法]の事案は、原告(無効審判の請求人)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」のに対して、被告(特許権者)は上記のように、ほとんど反論と評価できるものを行っておらず、したがって、仮に発明者の認定を行うとすると原告側の主張立証のみによる事案であった。

客観的証明責任が機能する場面として、①双方が主張を尽くしてもなお真偽不明という場合と、②証拠不提出であるために真偽不明である場合の2類型があることが夙に指摘されており<sup>75</sup>、前掲知財高判[緑化吹付け資材および緑化吹付け方法]が①に位置付けられるとすれば、前掲知財高判[基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法]は、②の類型に位置付けられよう。②のような類型は、少なくとも真の発明者については真偽不明と扱い、客観的証明責任により事案を解決する手法である。このような手法は、当該審決取消訴訟において審理が尽くされたことが前提となるが、最終的な事実認定の手法としてみるのであれば、主張や証拠を多数提出した一方当事者の主張・立証のみにより発明者を認定する手法より

<sup>75</sup> 船越隆司「実定法秩序と証明責任(一)」判例時報1253号(判例評論347号)166頁(1988年)。同頁では、①双方が主張を尽くしてもなお真偽不明という場合と、②当事者が証拠不提出であるために真偽不明である場合を区別すべきであり、証明責任規範(注24参照)の理論については、①の場合に証明責任規範による存否いずれかの抑制は、ある程度意味を持つにしても、これを②の場合にも及ぼすことにつき実質的理由を欠くものとする。また、同「実定法秩序と証明責任(二)」判例時報1256号(判例評論348号)165頁(1988年)では、証明責任の多くは、②の場合であるとする。

も、慎重な方法であると思われる。前掲知財高判[基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法]は、その一例を示したことに意義があるといえよう。

#### (イ) 記載要件(実施可能要件及びサポート要件)

続いて、②法律要件分類説の類推説の立場からは、冒認出願の有無と同じく、権利発生要件に位置付けられ、特許権者側に証明責任があると考えられている実施可能要件・サポート要件についても関連する諸問題を検討したい。なお、記載要件には、36条4項1号の実施可能要件、36条6項1号のサポート要件、同2号の明確性要件、同3号の簡素要件の四つがあるが、本稿では、特に証明責任の所在を明示した裁判例のある、実施可能要件とサポート要件について検討する(以後「記載要件」というときは、この二つの要件を指す)。

##### a 証明責任の所在

②の立場からは、36条所定の記載要件は、特許権者側に証明責任があるとする結論についてはほぼ争いのないところである。裁判例でも、いずれも審決取消訴訟の事例で、サポート要件<sup>76</sup>、実施可能要件<sup>77</sup>いずれも特許権者に証明責任があるとされている。もっとも、冒認出願の有無は、事実問

<sup>76</sup> 知財高判平成17.11.11平成17(行ケ)10042[パラメータ特許]では、「明細書のサポート要件の存在は、特許出願人(特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告)又は特許権者(平成15年法律第47号附則2条9項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告)が証明責任を負うと解するのが相当である」とされている。

<sup>77</sup> 知財高判平成18.2.16平成17(行ケ)10205[結晶ラクチュロース三水和物とその製造法]では、「特許出願が実施可能要件を満たすものであることは、特許出願に際して出願人が立証すべきものであることは明らかであるところ、拒絶査定不服審判、無効審判や、これらの審判の審決に対する取消訴訟等においても、出願人ないし特許権者がその主張立証責任を負担するものと解するのが相当である。」とされている。

題であるが、明細書等の記載に基づいて当業者が当該発明を実施できるか(実施可能要件)、あるいは、特許請求の範囲に記載された発明が明細書等の記載により十分サポートされているか(サポート要件)といった点は、評価概念であって、これをそのまま証明責任の対象である主要事実とするわけにはいかない。漠然と、「サポート要件適合性」<sup>78</sup>や「記載要件を満たしていること」に関する証明責任の所在といった立論をするよりも<sup>79</sup>、実施可能要件については、①明細書の記載又は②(明細書に記載がない場合あるいは不十分な場合は)技術常識<sup>80</sup>に基づいて、請求項の発明を、当業者であれば実施できること(法的評価)が法律要件であり、証明責任は、①や②といった評価根拠事実(準主要事実と呼ばれることもある)のレベルで作用すると考えたほうがよいように思われる。また、サポート要件についても、形式的に特許請求の範囲と明細書等の記載が対応しているかに限られず、①明細書の記載又は②(明細書に記載がない場合あるいは不十分な場合は)技術常識から、請求項の発明を導くことができること<sup>81</sup>(法

<sup>78</sup> 森岡誠「サポート要件をめぐる近時の裁判例」『特許』60巻7号77頁(2007年)。

<sup>79</sup> 前掲・石原「特許審決取消訴訟における立証責任」564頁。室伏良信「明細書の記載要件」『特許審査・審判の法理と課題』(2002年、発明協会)123頁も、「記載要件」については、立証責任は、出願人が負うとしている。

<sup>80</sup> もっともこれも厳密には評価的要素が含まれる。

<sup>81</sup> 実施可能要件やサポート要件違反の事例の類型的な整理については、近時、知財高裁大合議部判決である知財高判平成17.11.11平成17(行ケ)10042〔パラメータ特許〕もあり、重要なテーマであると思われるが、本稿のテーマではないため、基本的には他稿に譲りたい(現状では、審査基準の記載が最も詳しいようである。また、特許第1委員会第6小委員会「審査基準からみた審査プロセスに関する検討」知財管理58巻11号1458頁(2008年)では、審査基準における実施可能要件とサポート要件の各要件違反の諸類型を整理して図式化されており、参考になる。甲田一幸「特許請求の範囲と発明の詳細な説明における記載要件」知財管理61巻5号656頁以下(2011年)も、実施可能要件やサポート要件違反にならない明細書の作成という、実務上の注意点を述べたものであるが、審査基準及び諸裁判例を集約した論述がなされており、翻ってそれらの要件に反するとされる類型を掴むうえで参考になる)。裁判例では、特許請求の範囲の記載における数値の記載と実施例の数値が完全にずれていたような事例(典型例として、知財高判平成18.2.27平成17(行ケ)10067〔会合分子の磁気処理のための電磁処理装置〕)は当然のことながら、実施例の記載を特

許請求の範囲に引き写したような事例であっても具体的な実験条件等の重要要素の記載がない場合は(典型例として、知財高判平成22.4.27平成21(行ケ)10296〔赤身魚類の処理方法〕)、当業者は課題を解決できるものと認識できないためサポート要件違反とされている。前掲知財高判〔赤身魚類の処理方法〕の詳細は、注85を参照。もっとも、前掲知財高判〔会合分子の磁気処理のための電磁処理装置〕の事例は、「数値」という、もっとも明確な判断要素において、特許請求の範囲(150アンペアターン以上)と実施例(150アンペアターン以下)の記載の間に齟齬があり、かつ4つの実施例がいずれも150アンペアターン以下であった事案である。そうすると、当業者であれば、「150アンペアターン以上」という特許請求の範囲の記載は、「以上」ではなく「以下」の誤記であることが容易に認識できるため、誤記の訂正を認めるべき事案であったことにつき、時井真「特許請求の範囲における誤記の訂正の限界」知的財産法政策学研究24号173頁(2009年)参照。

サポート要件につき、審査基準の表現は、「請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものととの表現上の整合性ととらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。」である。そして、①発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない事項が、請求項に記載されている場合、②請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が、不明瞭となる場合、③出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合、④請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合の4類型が挙げられている(なお、③は適用しない方向で改訂される予定である(特許庁調整課審査基準室『「明細書及び特許請求の範囲の記載」の審査基準の改定について」知財ぶらずむ10巻109号85頁(2011年))。前二つは形式的要件、後二つは実質的的要件であると思われる。

なお、前掲知財高判〔パラメータ特許〕は①に、前掲知財高判〔会合分子の磁気処理のための電磁処理装置〕は④に分類できそうである。

なお、前掲知財高判〔パラメータ特許〕で示されたサポート要件の具体的な判断基準として、詳細な説明の記載と特許請求の範囲の記載の対比によって、両者における開示内容についての「形式的な包含関係」(記載の有無)又は「実質的な包含関係」(当業者による課題解決についての認識可能性)のいずれかの存在を評価するという構造で構成する考え方であり、その後の裁判例でも用いられていると評価するものとして、平嶋竜太「記載要件(発明開示要件)違反と特許法104条の3」別冊特許2号189頁(2010年)がある(もっとも、先に述べたところからすれば、形式的な包含関係「又は」実質的な包含関係というより、「かつ」が裁判例の実質的な

的評価)が法律要件であり、やはり証明責任の対象となるのは、①や②といった評価根拠事実のレベルであると考えられる(実施可能要件とサポート要件の峻別及び峻別論の問題点については、注81参照)。

問題は、特許権者に証明責任があるとする、その説明の仕方である。法律要件分類説(の類推説)の立場からは、特許権の出願にあたり、36条所定の記載要件を満たした明細書等の願書の特許庁長官に提出しなければならないことをもって、記載要件については、特許権の存在の効果を受けるべきことを主張する者に証明責任があると説明されることがある<sup>82</sup>。

しかし、出願時の必要書類のような手続的観点から証明責任の所在を論じるのは、手続規定は、実体規定を反映させて規定されることが多いことを考えるとやや本末転倒という印象を受ける。実施可能要件やサポート要件を権利発生要件に位置付ける説明としては、公開代償説のような特許法の構造を、実体法の背景にある原理と捉え、これを修正法律要件分類説で読み込むことが最も特許法の構造に適した説明となるだろう。すなわち、「我が国の特許制度は、産業政策上の見地から、自己の発明を公開して社会における産業の発達に寄与した者に対し、その公開の代償として、当該発明を一定期間独占的、排他的に実施する権利(特許権)を付与してこれを保護することにしつつ、同時に、そのことにより当該発明を公開した発明者と第三者との間の利害の調和を図ることにしているものと解される」(最判平成11.4.16平成10(受153)[グアニジノ安息香酸誘導体及び該グアニジノ安息香酸誘導体を含む抗ヒスタミン剤と隣臓疾患治療剤上告審])。

そうすると、実施可能要件については、自己の出願が、当該発明を公開したといえるに相応しい内実のものであることを示すために出願者に求められている要件(権利発生要件)であると説明できる。知財高判平成18.2.16平成17(行ケ)10205[結晶ラクチュロース三水和物とその製造法]も公開代償説を敷衍したうえで、「明細書の発明の詳細な説明に、当業者が容易にその実施をできる程度に発明の構成等が記載されていない場合には、発明が公開されていないことに帰し、発明者に対して特許法の規定

基準であるように思われる)。

<sup>82</sup> 前掲・石原「特許審決取消訴訟における立証責任」564頁。

する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからである」と判示し、ほぼ同様の説明で実施可能要件の証明責任を特許権者側に導く。

一方、サポート要件についても、特許権という強力な独占権を発生させる以上、その権利発生には、自己の発明に比して広すぎる独占権を取得させない<sup>83</sup>ことを出願者に担保させるための要件として必要な要件であると説明するのがよい。知財高判平成18.9.28平成18(ネ)10007[図形表示装置及び方法]でも、前掲最判[グアニジノ安息香酸誘導体及び該グアニジノ安息香酸誘導体を含む抗ヒスタミン剤と隣臓疾患治療剤上告審]の公開代償説を引用した後、実施可能要件及びサポート要件について、「発明の詳細な説明の記載要件という場面における、特許制度の上記趣旨の具体化であるということが出来る。」と位置付けている。いずれも、修正法律要件分類説に適合する説明であると同時に、結論のみならず、論理の運び方としても適切な裁判例であるように思われる。

#### b 記載要件をめぐる証明責任論の実像

では、以上で論じてきた証明責任論は、記載要件をめぐる裁判例で実際にどのような役割を果たしているのだろうか。

記載要件における証明責任について判示する諸裁判例を概観すると、当事者系審判(無効審判に対する審決取消訴訟)と査定系審判(拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟)とを問わず、記載要件の具備については特許権者(出願者)に証明責任があるとされている<sup>84</sup>。もともと、冒認出願

<sup>83</sup> 知財高判平成23.2.28平成22(行ケ)10221[アミノシリコンによる毛髪パーマメント再整形方法]でも、公開代償説を援用のうえ、「特許法36条1項1号は、技術を公開した範囲で、公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的に照らし、発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものである」とする。ほぼ同様の判示をする裁判例として、知財高判平成22.9.28平成22(行ケ)10036[医療用器具]がある。なお、直接証明責任の所在に言及するものではないが、サポート要件や実施可能要件の背後に公開代償説を位置付けていると捉えられるものとして、吉藤幸朔著=熊谷健一補訂『特許法概説[第13版]』(1998年、有斐閣)252頁がある。

<sup>84</sup> 記載要件の具備につき特許権者(出願者)に証明責任があるとする裁判例として、



の場合と異なり、判示された証明責任論が、真偽不明の場合の解決基準として作用したと把握できる事例はみあたらなかった<sup>85</sup>。

当事者系では、前掲知財高判〔赤身魚類の処理方法〕、知財高判平成20.9.10平成19(行ケ)10401〔物品の溶剤清浄化方法〕、前掲知財高判〔結晶ラクチュロース三水和物とその製造法〕、知財高判平成15.3.10平成13(行ケ)140〔畳のクセ取り縫着方法及び畳縫着機〕が、査定系では、知財高判平成21.11.11平成20(行ケ)10483〔ヘキサミン化合物〕、知財高判平成19.9.27平成18(行ケ)10511〔デジタルコンテンツの配信方法、配信装置、再生装置、コンピュータプログラム〕がある。

<sup>85</sup> 記載要件における証明責任の議論が傍論であると位置付けられる裁判例として、前掲知財高判〔赤身魚類の処理方法〕がある。当該訴訟は、サポート要件違反を理由になされた特許無効審決の取消訴訟であり、知財高裁は、請求棄却として、特許無効を維持した。判旨では、サポート要件は特許権者が証明責任を負うとの一般論を短く結論のみを述べる。続いて、同事案では、特許請求の範囲の記載は、ガスの充填工程で用いる炭酸ガスと酸素ガスの比率につき、それぞれ「20～50容積%」、「50～80容積%」とされ、低温処理工程での温度と時間も、「5～10℃」で「30分～3時間」とされていたこと、これに対し、実施例の実験条件も、上記表記をそのまま引き写しただけで（「20～50容積%」、「50～80容積%」、「5～10℃」で「30分～3時間」）特定の数値具体的な容積%を特定して開示していないことが認定されている。このような事案のもとでは、知財高裁は、ガス充填工程及び低温処理工程のいずれについても実際の実験に基づく記載ではないことを主たる理由として、明細書等では発明の課題を解決できることが明らかにされておらず、サポート要件を具備していないと判示した（これらは、実施例1～3に関する判示であり、実施例4については、ガス充填工程については具体的な容積%の記載があるものの、低温処理工程については、実際の実験結果を伴う実施例の記載であるとはいえず、実施例1ないし4以外に、実施例の記載と評価しうる記載もないとされている。併せて、明細書の他の部分に発明の課題を解決しうることを明らかにする理論的説明がないことも認定されている）。前述のように、サポート要件は、形式的に特許請求の範囲と明細書等の記載が対応しているかどうかということではなく、①明細書の記載又は②(明細書に記載がない場合あるいは不十分な場合)技術常識から、請求項の発明(実際に課題を解決できる発明)を導くことができること(法的評価)が法律要件であると捉えられるところ、当該事案では、①も②も真偽不明ではない(以下に述べるようにそもそも②が論点とされていない)。また、原告は、当該特許発明は赤身魚類の発明であり、生身の物であって色々な種類や条件によって異なるため工業製品と同様にサポート要件を満たすことはできないと主張しており、具体的な容積%の記載がなくても技術常識からそのようなことは明らかであるといった主張や証拠

を提出していない事案であると思われる、証拠提出責任との関係も窺われない裁判例に位置付けられるように思われる。

同様の位置付けが可能であると思われる裁判例として、前掲知財高判〔物品の溶剤清浄化方法〕がある。当該訴訟は、サポート要件違反等を理由になされた特許無効審決の取消訴訟であり、知財高裁は、請求棄却として、特許無効を維持した。同事案では、知財高裁は、「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時(本件では優先権主張日)の技術常識に照らし、当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきであり、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人(特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告)又は特許権者(平成15年法律第47号附則2条9項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告)が証明責任を負うと解するのが相当である(知財高裁特別部平成17年11月11日判決(平成17年(行ケ)第10042号)24～25頁参照。)」とする一般論を述べる。そして、事案の解決においては、当該特許発明は、オゾン層破壊の原因物質であることが判明したフロンに代わる新たな溶剤を用いた物品の溶剤清浄化方法の発明であることを前提に、明細書等の詳細な説明の記載内容をもとに、「本件発明1の物品清浄化方法における溶剤であるフッ素化エーテルは、フロン代替品として共通に求められる性質(オゾン層に長期の悪影響を及ぼさないという点を含めて環境への影響上良好であり、安定性があり、低毒性であり、不燃性であるという性質)を満たすことを前提として、清浄化機能に優れ、特にアルミニウムに対して安定的である点に特徴があるものであるということが出来る」と判示する。特許請求の範囲の発明がこのような特徴を有することを前提に、実施例は、本件発明1のフッ素化エーテルの構成を備えていないか(実施例1～9)、備えていても、清浄化試験及びアルミニウム存在下における安定性試験の結果がいずれも記載されておらず、明細書の詳細な説明の記載は、本件発明1の実施例に相当する記載を欠いていること(実施例10～11)、本件明細書の他の記載に本件発明1が上記の作用効果を奏することにつき具体的に触れた部分がないこと等を理由に、「本件発明1に係る物品清浄化方法は、当業者が、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、その課題を解決することができる範囲に含まれているということとはできない」としている。当該事案は、サポート要件具備の判断にあたり、当該

しかし、そうした場合であっても、記載要件につき、特許権者に証明責任があると一般論が意味をなさないというわけではない。(明細書等に記載がなくても)それが技術常識であるとする特許権者の主張を認めるに足る証拠はないという形で、証明責任論を、技術常識を示す資料に関する証拠提出責任の議論に反映させたと位置付けられる裁判例が相当数存在しているからである。

そのような事例の典型例として、まず、サポート要件に関するものとしては、知財高判平成21. 11. 11平成20(行ケ)10483 [ヘキサアミン化合物]を挙げることができる。当該事案は、補正後の発明がサポート要件違反を満たしておらず(実施可能要件違反も問題とされている)、独立特許要件を欠くことに対する拒絶査定不服審判請求に対し、不成立審決がなされたことから、これに対し取消訴訟が提起されたものである。知財高裁は、29条の2の適用を誤ったという他の取消事由を認めて、結論としては審決を取り消しているが、記載要件については、サポート要件違反という審決の結論が支持されている。具体的にまず、判旨は、実施可能要件、サポート要件は、出願者に証明責任があると一般論<sup>86</sup>を述べる。続いて、同事案では、「>N-A-N<」の構造を有する化合物につき、補正によって実施例の一つが除かれたため、「A」の部分につき上記実施例の裏付けがないことになるが、それでもなお当該実施例除去後の上記「>N-A-N<」化合物の有機

特許請求の範囲における発明が備えているべき特徴を、明細書中の他の記載から把握し、今度は逆に、そのような特許請求の範囲に記載された発明の特徴を導き出せる記載が、明細書中の記載、特に実施例中の記載に存在するか、フィードバックして把握する手法を採用していることに特色があり、サポート要件具備の一判断方法を示す事例である点では意義を有するものと思われる。しかし、当該事案も、当事者は、実施例10や11において、清浄化試験及びアルミニウム存在下における安定性試験の結果がいずれも記載されていなくても、技術常識上、フロンと同等かそれ以上の清浄化能力を有することやアルミニウム存在下における安定性があることは明らかであることを主張も立証もしておらず、証拠提出責任との関係も窺われない裁判例に位置付けられるように思われる。

<sup>86</sup> 当該裁判例は、実施可能要件やサポート要件は、「特許権の発生要件」であることを理由に特許権者が証明責任を負うとしており、法律要件分類説からの判示であることが比較的明確な事案であるといえる。

EL素子としての性質は、実施例除去前のものと変わらないことを示す証拠資料が、証明責任を負う原告から複数提出された旨、言及されている。しかし、判旨は、(そのような原告提出の証拠資料も含めて)当該訴訟に提出された全証拠を精査しても、上記原告の主張を裏付ける事実は認定できないとして、サポート要件違反を認定した<sup>87</sup>。当該裁判例では、証明責任論の一般論を述べた後、(証明責任を負う)「原告が」技術常識であることを示す証拠資料を多数提出し、続いて、それにも拘わらず、そうした証拠を含む当該訴訟提出の全証拠では原告の主張の裏付けとなる事実を認定できない旨の判示がなされているから、証明責任論は、技術常識を示す資料に関する証拠提出責任の所在に投影されており、訴訟過程を整序するものとして機能したとも捉えうる<sup>88</sup>。

<sup>87</sup> より具体的には、本願補正発明における化合物の有機EL素子としての性質(耐久性、融点)は、「A」の部分の構造により相当程度影響を受けるものと理解するのが相当であり、そうすると、本件補正により実施例の化合物がクレームから除かれた結果、本願補正発明の化合物(「A」の部分につき実施例とは異なる構造を有するもの)の発光特性、発光の寿命、保存安定性等の有機EL素子としての有用性につき、発明の詳細な説明には記載がないことになるから、サポート要件を満たさないものとしている。

<sup>88</sup> サポート要件に関する証明責任を判示した裁判例のうち、同様の位置付けが可能であると思われる裁判例に、知財高判平成17. 11. 11平成17(行ケ)10042 [パラメータ特許]がある。当該訴訟は、サポート要件違反を理由になされた特許無効審決の取消訴訟であり、知財高裁は、請求棄却として、特許無効を維持した。同事案では、知財高裁は、判旨の前半で、公開代償説からサポート要件の趣旨を導く。そして、「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人(特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告)又は特許権者(平成15年法律第47号附則2条9項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告)が証明責任を

負うと解するのが相当である。」と判示する。前段のサポート要件の存在趣旨とサポート要件に関する証明責任の所在を決める後半の議論との関係は、必ずしも明らかではないが、サポート要件の評価根拠事実として、①当該特許発明の明細書の記載のみならず、②出願時の技術常識もありうる旨を明確に判示する点に意義がある。このような判旨の趣旨は、上記に続く部分で明確にされており、「このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、①発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、②特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。」とされている。

そして、事案の解決としても、「本件発明は、原反フィルムとして用いられる PVA フィルムが満たすべき完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)とが、本件請求項1に規定された、 $Y > -0.0667X + 6.73$  [式(I)] 及び  $X \geq 65$  [式(II)] の二式で画定される範囲に存在する関係にあることにより、上記所望の性能を有する偏光フィルムが得られるというところ、少なくとも、上記範囲が、式(1)の基準となる  $Y = -0.0667X + 6.73$  の式(以下「式(1)の基準式」という。)及び式(2)の基準となる  $X = 65^\circ\text{C}$  の式(以下「式(2)の基準式」という。)を基準として画されるということ」について、明細書中に記載された二つの実施例と二つの比較例からだけでは導けない事案であり、当該特許出願時の技術常識を参酌しても不可能であった旨が認定され、サポート要件違反が認定されている。このような知財高裁の立場は、技術常識や実験データの充足率を評価したうえで結論を導くものであり、実施例の記載を特許請求の範囲に引き写したような事例であっても具体的な実験条件等の重要要素の記載がないことを理由にサポート要件違反を認めた前掲知財高判[赤身魚類の処理方法]同様、サポート要件を、特許請求の範囲と明細書等の記載との形式的な対応ではなく、発明の詳細の実質的内容を把握して行うものである。もっとも、このようにサポート要件を実質的な判断であるとする、実施可能要件と極めて接近することになる。近年の知財高判平成22.1.28平成21(行ケ)10033[性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用]では、この点を捉え、両要件の区別がなくなることを問題視し、フリバンセリンが性欲強化特性を有するといった発明の詳細な説明に記載された技術的事項が確かであること等の論証過程に関する具体的な記載を欠くとの点は、専ら実施可能要件の問題であるとして、サポート要件の問題として扱った審決を取り消した。このような前掲知財高判[性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用]の処理に対しては、前掲知財高判[パラメータ特許](サポート要件

一方、実施可能要件に関する裁判例としては、知財高判平成19.9.27平成18(行ケ)10511[デジタルコンテンツの配信方法、配信装置、再生装置、コンピュータプログラム]を挙げることができる。記載要件における証明

違反で処理)の事案と、実施例の不十分さという審決の実質的な決め手が同一であるにも拘わらず、異なる要件で処理することになること、あるいは、実施可能要件もサポート要件も同じ公開代償説から導かれる点で極めて立法趣旨が似ており、どちらで拒絶理由を受けても出願人の対応(反論)はほとんど変わらないのであって、サポート要件違反を認めた審決を実施可能要件違反を理由に取り消して審判に差し戻したところで実益がほとんどない等の批判がある(吉田広志「知財高判平成22年1月28日フリバンセリン事件・評釈」判例時報2117号177~187頁(2011年)」。明細書中の記載(特に実施例)を特許請求の範囲に丸写しさえすれば、サポート要件は充足されるとの解釈は、サポート要件を形骸化するものであり取りえないのは明らかであるから、特許請求の範囲と明細書中の記載(特に実施例)との対応関係は、技術常識も参酌したうえで実質的な判断にならざるをえず、両要件の区別は、たしかに難しい。実施可能要件は特許請求の範囲内の重要な技術について実施可能なまでに詳細に記載する要件、サポート要件は、特許請求の範囲全般についてそれなりに実施可能な程度に簡略に記載する要件であるとしても、それぞれ「詳細」「簡略」とは何かという別の問題を生じる。前掲・吉田「知財高判平成22年1月28日フリバンセリン事件・評釈」185頁の指摘、すなわち、サポート要件違反ではなく実施可能要件違反の問題であるとして特許庁に事件を差し戻しても実益がほとんどないとの指摘をさらに敷衍すると、差し戻したところで特許庁はサポート要件違反から実施可能要件違反に理由を変え、これに対し、出願人は、当初の出願とほぼ同様の反論をするだけであって、事件完結が徒らに遅延し、費用も増大するだけである。両要件の区別について、出願人に予測可能な峻別論が存在しない現況では、両要件の区別は困難であるのみならず、区別をしないほうがむしろ好ましいと思われる。

本稿との関係では、前掲知財高判[パラメータ特許]は、さらに、(証拠提出責任を負う原告)特許権者が、上記のような数式の根拠となる実験データを訴訟段階で提出したにも拘わらず、発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反して許されない旨が判示されている点が注目される。いわゆる実験データの後出しの問題として大変著名な論点であるが、当該論点自体の検討は、当該裁判例に関する多数の評釈に譲りたい。本稿のテーマとの関係では、そのようなデータの後出しでは、②出願当時の技術常識について証明責任を負う当事者が証拠提出責任を果たしたとは評価されない旨を述べた裁判例であると位置付けることができそうである。

責任論の機能を考えるうえで重要な裁判例であると考えられることから、やや詳細に事案を紹介すると、当該事案は、拒絶査定不服審判不成立審決に対する取消訴訟であり、知財高裁でも実施可能要件違反を認めた審決が支持された事案である。当該事案で問題とされたのは、実施可能要件であり、具体的には、①複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムを一つの時間帯に一齐に配信すること、②制御プログラムの実行環境を形成して実行することにより、複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを選択して再生すること、などからなる発明について、実施可能性要件を満たすか問題とされた。判旨は、(上記発明を実施するためには送信する制御プログラムのファイルサイズをどの程度のサイズにするかが重要であるところ)「制御プログラムのファイルサイズについては、発明の詳細な説明に一切の記載はなく、また、上記のとおり、本願発明は、『複数種類のデジタルコンテンツ』と『制御プログラム』とを、『一つの時間帯に一齐に放送する』ものであって、デジタルコンテンツの受信、再生過程と、制御プログラムの受信及び実行環境の形成との時間的先後関係は、放送手段の持つ情報伝送能力を『複数種類のデジタルコンテンツ』と『制御プログラム』との間で、どのように分け合うかによって左右されるものであるが、発明の詳細な説明には、その分け方についての記載も存在しない。」とする。

もっとも、「本件特許出願の時点において、当業者にとって自明な事項であるとすれば、発明の詳細な説明に明示の記載がなくとも、それらの点を前提として、発明が実施可能であるか否かの判断をすることができるものと解することができる」とし、自明であることについて当事者間に争いあれば、立証を要し、この場合、出願人に証明責任があるとした。そして、当該事案では、原告が自明であるという主張を裏付ける証拠を多数提出したが、「本願発明の制御プログラムのファイルサイズが数10バイト～数kバイト以下である点、制御プログラムが受信された後、実行環境が形成されるまでの時間は、一般には数ミリ秒以下である点、制御プログラムと複数のデジタルコンテンツとを多重化して配信した場合、受信装置では、ほとんど例外なく、デジタルコンテンツが再生可能になる前に制御プログラムによる実行環境は形成されている点が、本件特許出願日当時の技術水準であり、当業者にとって自明な事項であったと認めることはできない。」

とされている。

上記判示において特徴的なのは、記載要件全体についていずれの当事者に証明責任があるかという立論というよりは、技術常識の有無(自明であること)に焦点を絞って証明責任の議論を展開する点である。前述のように、実施可能要件については、①明細書の記載又は②(明細書に記載がない場合あるいは不十分な場合は)技術常識に基づいて、請求項の発明を、当業者であれば実施できることが法律要件であると考えられるところ、審判や審決取消訴訟において、対象となる特許発明の明細書が提出されないということは、およそ考えられない。したがって、①の事実に関する証拠提出責任は、事実上、問題にならない。また、②(出願当時の)技術常識についても、これを示す証拠が提出されなければ、そのような技術常識を認定できないだけであり、冒認出願の場合と異なり、技術常識かどうか真偽不明ということは極めて少ないものと考えられる<sup>89</sup>。したがって、記載要件において、証明責任論が実際に機能する場面というのは、証拠提出責任を負う当事者が提出した証拠では、当該技術常識は認められないという形で、当事者の訴訟活動・裁判所の訴訟指揮の指針として機能する場面に事実上限られることを窺わせる裁判例であるといえよう<sup>90 91</sup>。

<sup>89</sup> 反対当事者が当該事項は技術常識ではなくむしろ課題とされていたことの証拠を提出したために、当該事項が技術常識か真偽不明ということは一応想定しうる。

<sup>90</sup> 実施可能要件について同様の位置付けが可能であると思われる裁判例として、前掲知財高判[結晶ラクチュロース三水和物とその製造法]がある。当該訴訟は、実施可能要件違反を理由になされた特許無効審判につき、無効不成立審決がなされたために、その取消訴訟として提起されたものである。知財高裁は、実施可能要件違反を認め、請求を認容した。当該事例は、すでに本文中で述べたように、実施可能要件につき、公開代償説からその制度趣旨を説明し、これを証明責任の議論に結び付ける。そして、事案の解決としても、判旨はまず、実施例には、ラクチュロース三水和物を種晶としてラクチュロース三水和物を製造する方法が記載されているから、種晶となるラクチュロース三水和物を製造できれば当業者は、本件各特許発明を実施できるものの、その製造方法については、明細書等に記載がない旨を判示し、明細書等及び本件出願時の技術常識に基づけば当業者が種晶となるラクチュロース三水和物を容易に製造できる特段の事情が存在しない限り、本件出願は実施可能要件を満たさないとする。そして、被告(特許権者)が数々の証拠を提出したが、

判決では、本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識に基づいて、当事者が種晶として使用するラクチュロース三水和物を容易に製造できる特段の事情が存在するとは認められないとして実施可能要件違反を認めた。①明細書の記載内容や②技術常識について、真偽不明といった状況は生じておらず、②技術常識について証明責任を負う特許権者が提出した証拠では、特許権者の主張する技術常識は認定できない旨を判示した点で、証拠提出責任として証明責任論が機能していることを窺わせる裁判例といえそうである。同一の証拠を当事者双方が提出した場合、判決では、当該証拠は、証拠提出責任を負う当事者が提出したように記載するという点だけであれば、証拠提出責任は、単なる判決の書き方の問題であり、実質的な機能はないようにも思われるが、上記のように、当事者の一方のみが当該証拠を提出している事案では、一応、証拠提出責任は、訴訟追行の方針として機能しているように思われる。

一方、位置付けが難しい裁判例として、前掲知財高判 [畳のクセ取り縫着方法及び畳縫着機]がある。当該訴訟は、実施可能要件違反を理由に無効審判請求したが、不成立であったため、その取消訴訟をした事案である。知財高裁は、実施可能要件違反を認め、請求を認容した。判旨は、当該特許権につき、構成要件Aと発明の詳細な記載Bに分ける。そして、Aの記載だけからでは意味が理解できないこと、Aの裏付けとなる発明の詳細な記載B(畳床の位置決め制御の内容)もそれ自体不明確であり、またもし(不明確にも拘わらず当事者が技術常識により補う等して)Bを理解できるのであれば、構成要件Aに規定する特定の位置決め方法が容易に想到できない新規な構成であるという明細書中の記載と矛盾する。したがって、「構成要件Aが当事者にとって容易に想到し得ると認めることはできず、本件全証拠によっても、当事者が技術常識に基づいて構成要件Aを容易に実施することができるものと認めるに足りない。」とした。

上記裁判例を、その記載自体から意味を理解できない構成要件Aを、出願当時の技術常識を補って読めば当事者は実施可能であるかもしれないが、当該訴訟では、そのような証拠が提出されていないから実施可能要件違反を認めた裁判例であると読むことは難しいように思われる。そのように読むと、明細書中の記載の通り、構成要件Aこそが想到できない新規な構成であるとすれば、構成要件Aについては、明細書中に実施例の記載がない限り当事者が技術常識を補って実施することはできない旨を判示していると考えられる前半(同様の読み方をするものとして、前掲・竹田和彦208頁)と矛盾するからである。実施可能要件については、①明細書の記載又は②(明細書に記載がない場合あるいは不十分な場合は)技術常識に基づいて、請求項の発明(実際に課題を解決できる発明)を、当事者であれば実施できることが要件事実であるとしても、当該裁判例は、②の(明細書に記載がない場合の)技

### 3 侵害訴訟における証明責任論からのアプローチ

#### (1) 問題の所在

以上の検討及び関連裁判例では、いずれも、冒認出願の有無及び記載要件につき、少なくとも無効審判・審決取消訴訟においては、冒認出願の有無につき、特許権者が主張立証責任を負うことが示された。それでは、もし、侵害訴訟で被告が無効の抗弁の形態で、原告特許権は冒認出願である旨、あるいは、記載要件違反である旨指摘した場合、これらの事項については、審決取消訴訟等同様、やはり原告特許権者が証明責任を負うのだろうか、それとも、無効の「抗弁」の形で争点とされた以上、被疑侵害者側が証明責任を負うのだろうか。

この問題は、特許権の有効性に関する同一要件につき、侵害訴訟(無効の抗弁)と審決取消訴訟で、証明責任の所在が異なることは許されるかという問題であり、特に、前記のように、特許発明(29条1項柱書)、実施可能要件(36条4項1号)、サポート要件(36条6項1号)等の記載要件

術常識に基づく実施可能要件のルートについて、一定の制限を課した裁判例と位置付けられそうである。

一方、当該裁判例は、明細書中の記載「B」が不十分であることから技術常識によりこれを補ってこれを理解し、当事者であれば実施できるものと理解する点については、これが単に理論上のものではなく、「実際に本件明細書に接した当事者がその記載によって請求項1発明を容易に実施することが可能である」ということは、本件において立証責任を負担する被告が証拠により証明することを要するのであって、これを証明する確たる証拠の提出されていない本件において、この点に係る審決の判断は是認し得ないというほかはない。」と判示しているから、この点については、証明責任論が証拠提出責任に投影された事案であると評価しうる。

<sup>91</sup> 開示要件違反の場合は、突き詰めれば当該特許の特許請求の範囲がどのように記載され、明細書、図面がどのようなものであるかという事実につき、せいぜい特許権者側から、出願当時の技術水準からは明細書の記載からクレーム記載の発明が実施可能に理解できるという主張を支える出願前の公知文献が提出される程度であって、開示要件違反の無効理由に基づく権利行使制限の抗弁については抗弁を基礎付ける具体的事実の主張立証としても、被告がなすべきことはあまりないように思われると指摘するものに、前掲・伊原123～124頁がある。

具備の有無、冒認出願の有無については、審決取消訴訟では特許権者側に証明責任があると解されている一方、侵害訴訟においては、無効の抗弁の形で、まずは被告被疑侵害者が要件具備の有無を問題にすること、104条の3の規定があたかも全ての無効理由について被告被疑侵害者側に主張立証責任があるかのように読めること（名称も、無効の「抗弁」である）等の理由により、特にこのような問題が生じるのである<sup>92</sup>。

## (2) 無効の抗弁における証明責任の所在

### ア 議論の現況

裁判例を概観すると、審決取消訴訟ではなく<sup>93</sup>、無効の抗弁の形で冒認出願の有無や記載要件の具備の有無が争われた場合、証明責任の所在をいかに捉えるかという点については、今のところ判決はないようである<sup>94</sup>。

<sup>92</sup> 「2 審決取消訴訟における証明責任論からのアプローチ」の「(1)理論の現況の概観」でみたように、新規性や進歩性等、審決取消訴訟においては、特許権者の相手方である審判請求人に証明責任があると考えられている事項については、侵害訴訟においても、無効の抗弁の形態で新規性欠如や進歩性欠如を争うのは、まずは同じく特許権者の相手方である被疑侵害者であり、かかる者にそのまま主張立証責任があると考えれば足りるから、審決取消訴訟と侵害訴訟で証明責任の所在が異なるおそれといった問題は生じない。なお、「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」という無効の抗弁の規定の仕方は、評価的概念であるから、その評価の根拠となる事実（評価根拠事実。進歩性なら副引用例で特定の事実が開示されていること、周知技術であること等）が要件事実であり、相手方は評価障害事実（進歩性であれば阻害事由や特段の効果）を主張立証することになる（伊原友巳「特許無効の抗弁の主張立証責任」L&T 45号126頁（2009年））。なお、同128頁では、本文同様、裁判例のうえで審決取消訴訟では特許権者に証明責任があるとされる記載要件違反と冒認出願について、審決取消訴訟と侵害訴訟で証明責任の所在が異なるという問題が生じうる旨指摘されている。

<sup>93</sup> 審決取消訴訟では、すでに述べたように、前掲知財高判【偏向フィルム製造法】がサポート要件につき、前掲知財高判【結晶ラクチュロース三水和物とその製造法】が実施可能要件につき、それぞれ特許権者に証明責任があるとしている。

<sup>94</sup> 冒認出願を理由とした無効の抗弁は、少なくとも明文上は否定されておらず

学説では、まず、冒認出願の有無に限ってみれば、現在のところ、大きく二つの考え方が示されている。

第一は、(i) 無効の抗弁を抗弁事実と位置付けると、無効事由については被告被疑侵害者側に証明責任があると考えられること、特許権の有効性を争う審決取消訴訟と特許権の行使の可否という侵害訴訟では、それぞれ異なる性質の法的効果を求めること等の理由を中心に据え、同一事項でも審決取消訴訟と侵害訴訟で証明責任の所在が異なることを容認する立場である<sup>95</sup>。

これに対して、(ii) 発明者ではないことや特許を受ける権利の承継者ではないこと等の消極的事実を証明させることが立証の公平の観点から問題であることは、侵害訴訟と審決取消訴訟で変わることがないことや、訴訟類型や求める法的効果の違いのみでは証明責任の所在の違いは正当化されないこと等を理由に、侵害訴訟においても無効審判同様、冒認を基礎付ける事実の主張責任は被疑侵害者にあるにしても、その証明責任は特許権者が負担すべきとする立場もある<sup>96 97</sup>。

(104条の3の文言が「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」とされており、無効審判における無効事由として冒認が規定されている点は123条1項6号の規定から明らかである)、現行法では可能であることはほぼ疑いないと思われるが(同様の立場として、例えば、高林龍「特許法の要件事実論からの分析」法曹時報59号14頁(2007年)、権利濫用の抗弁として冒認出願であることを理由に請求棄却した裁判例として、東京地判平成17.3.10平成16(ワ)11289[土木工用レーザ測定器一審])、理論的には、冒認を理由とする無効の抗弁について消極に解する立場もある(前掲・大淵「特許処分・特許権と特許無効の本質に関する基礎理論」111頁)。なお、2011年特許法改正により74条で冒認出願がなされた場合の真の権利者による移転請求権が規定され、真の権利者による当該移転請求権行使後は、冒認又は共同出願違反は、無効事由に該当しないものとされた(改正後123条1項2号及び6号括弧書き)。

<sup>95</sup> 前掲・平嶋「冒認出願を理由とする特許無効審判における主張立証責任」237頁。

<sup>96</sup> 前掲・愛知95頁参照。

<sup>97</sup> 岩坪哲「特許無効の抗弁に対する訂正の位置づけ—東京地判平成15年(ワ)第25867号平成17年9月29日判決—」AIPPI 52巻4号203頁(2007年)も、特許無効の抗弁の形態で冒認出願の有無を問題とする場合であっても、特許権者側において自ら発明者ないし発明者から特許を受ける権利を承継した者であることについて証明

36条の記載要件についても、ほぼ同様の議論があり、(iii) 審決取消訴訟でも侵害訴訟(無効の抗弁)でも記載要件違反の証明責任は特許権者にあるとする考え方<sup>98</sup>がある一方、(iv) 査定系の審判・審決取消訴訟では出願者に、当事者系の審判・審決取消訴訟や侵害訴訟(無効の抗弁)では被疑侵害者に、それぞれ記載要件具備の有無につき証明責任があるとする考え方<sup>99</sup>が示されている。

学説の概況は、以上の通りであり、審決取消訴訟と侵害訴訟(無効の抗弁)における証明責任の所在を整合的に考える必要があるかという、この問題については、今後の議論の展開が求められる旨、複数の文献で示唆されていることも特徴的である<sup>100</sup>。

---

責任を負うとする立場であると思われる。

<sup>98</sup> 通常、ある事実の存否が立証事項になる場合、「ない」という消極的事実を一方当事者に負わせるのは適切ではなく、「ある」という積極的事実を立証させるのが通常の証明責任の分配であるから、権利行使制限の抗弁においても、被告側は開示要件違反が認められるという法的レベルの主張にとどまり、事実レベルの証明責任は原告(特許権者)側が開示されている(と評価できる)ことにつき証明責任を負うべきであるとするものに、前掲・伊原「特許発明の技術的範囲の確定(広すぎるクレーム)」124頁がある。

<sup>99</sup> 「東京地裁知財部と日弁連知的財産制度委員会との意見交換会」(平成20年度)判例タイムズ1301号73頁(2009年)[大鷹発言部分]では、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟のような査定系の事件の場合は、出願者側に、当事者系の無効審判(及びその審決取消訴訟の含むと思われる)、あるいは侵害訴訟における無効審判においては、査定系と異なり、一度特許庁で適法と判断されて特許されていることを理由に、被疑侵害者側(無効審判請求人側)に証明責任があるとする考え方が示されている。また、審決取消訴訟の証明責任の所在について、論者の立場は必ずしも明らかではないが、侵害訴訟(無効の抗弁)でサポート要件の欠如を問題とした場合、被告被疑侵害者に主張・立証責任があるとするものに、前掲・森岡77頁がある。

<sup>100</sup> 前掲「東京地裁知財部と日弁連知的財産制度委員会との意見交換会」73頁[清水発言部分]、前掲・平嶋「冒認出願を理由とする特許無効審判における主張立証責任」238頁。

## イ 考え方

審決取消訴訟における証明責任論からのアプローチで検討したように、審決取消訴訟における証明責任については、法律要件分類説をそのまま類推する考え方、中でも、実体法の背景にある原理や特許法の構造まで読み込む修正法律要件分類説が適切である。このような意味での修正法律要件分類説からは、訴訟類型が異なっても各特許要件の背景にある基本政策・意思決定に異なるところはなく、訴訟類型の違いにより証明責任が動くことはないと考えられることになるだろう。

もっとも、無効の抗弁の形で特許要件具備の有無を問題にする場合は、特許無効の抗弁が、その制定時以来、被疑侵害者に一方的に有利な制度であり、特許権者保護との間のバランスを欠く制度であるとの指摘を<sup>101</sup>、証明責任の議論にどの程度反映すべきかという固有の問題がある。すなわち、侵害訴訟の被告被疑侵害者としては、侵害訴訟で無効の抗弁を提出して裁判所より無効判断を獲得し、請求棄却を導くことができる一方、現行法では、無効の抗弁が法制化される以前と同様、被疑侵害者が、侵害訴訟と並行して無効審判請求を行い、特許庁より無効判断を獲得する<sup>102</sup>ことも可能であって、いずれにせよ、どちらかで無効判断を得れば、侵害訴訟において請求棄却の判決を取得できてしまうからである。実際、無効の抗弁の前身ともいべき最判平成12.4.11民集54巻4号1368頁[キルビー事件]以

---

<sup>101</sup> 特許権保護を一つの目的として知的財産戦略大綱が制定されたにも拘わらず、その結果として生まれたのは知的財産高等裁判所と無効の抗弁であり、特に後者の無効の抗弁は特許権侵害に対する救済を遅らせるおそれのある抗弁であって、特許権保護という当初の目的と乖離する結果が生じた指摘するものに、相澤英孝「審判手続と無効の抗弁」前掲『侵害訴訟と無効の抗弁』235頁がある。同238頁では、無効の抗弁を含む現在の手続が被疑侵害者に有利になっている状況を踏まえ、特許権を充実させる方向で再検討を要するとしている。

<sup>102</sup> 無効の抗弁における無効判断が訴訟当事者間の相対効にとどまるのに対して、特許無効審判には対世効があるとされており(125条参照)、無効審決が確定すれば侵害訴訟においても基礎となる特許権が消滅し、請求棄却となる。実用新案法の事案であるが、東京地判昭和56.7.20昭和50(ワ)161、大阪地判昭和57.7.30昭和56(ワ)4421参照。

来、請求棄却の割合が増加しているとも分析される<sup>103</sup>。

そうすると、無効の抗弁における無効事由については、冒認出願の有無や記載要件等、法律要件分類説の形式的帰結では特許権者に証明責任があるとされる事項についても、無効の抗弁の形式で争う場合は、被疑侵害者に証明責任を負わせることで証明責任の所在を修正し、公平を図るという考え方もありうるかもしれない。学説でも、法律要件分類説の修正説とされる考え方にも様々なものがあることはすでに述べた通りであり、純粋な規範説によって形式に導かれた証明責任の所在では、証拠との距離や立証の難易、当事者間の公平の点で具体的な不都合<sup>104</sup>が生じる場合に結論を修正するという立場からは、そのような考え方を導く余地もありそうである。また、このような立場が、本稿で用いる意味での修正法律要件分類説(実体法の背景にある原理や特許法の構造を証明責任の議論で読み込む立場)と排斥の関係にあるわけではなく<sup>105</sup>、本稿のような修正法律要件分類説を採用したうえで、さらに侵害訴訟では、上記のような立場が重視する要素(特に当事者間の公平)を考慮して証明責任の所在を導く余地も、一般論としてはありうる。

しかし、記載要件や冒認出願について、無効の抗弁の形態で争う場合には被疑侵害者側に証明責任があるとした場合、むしろ、弊害のほうが大きいだろう。

<sup>103</sup> 設楽隆一＝飯村敏明編著『知的財産関係訴訟』(2008年、青林書院) 141頁[清水節執筆部分]。

<sup>104</sup> 前掲・大淵「特許処分・特許権と特許無効の本質に関する基礎理論」85頁では、拒絶理由と無効理由が本質的に異なっていることを強調し、前者は査定段階時に特許付与すべきかという判断、後者は無効審判の審決時にすでに付与された特許権を無効化すべきかという判断であり、基準時も趣旨目的も全く異なる旨を指摘する。上記記述は、直接証明責任の所在の議論を意識して記載されたものではないが、仮に、こうした点を重視すれば、審決取消訴訟と侵害訴訟(無効の抗弁)のみならず、審判でも、査定系と当事者系で証明責任の所在が異なるとの解釈と親和的である。

<sup>105</sup> 注32参照。また、実体法の背景にある趣旨・実体的な原理まで読み込む修正法律要件分類説の立場を基本的に支持しつつも、実体法の趣旨で明快に決められるというものでないことから、当事者間の公平も基準とすべきのものであると指摘するものとして、前掲・高橋『重点講義 民事訴訟法 上』486頁がある。

すなわちまず、証明責任は、口頭弁論終結時になお主要事実の存否が不明である場合に裁判を可能ならしめるという本来の機能以外に、主要事実につき証明責任を負う当事者は、勝訴のためにはまずその主要事実を主張し、証明しなければならないという意味で、当事者の訴訟追行の指標としても機能する(主観的証明責任<sup>106</sup>)。そうすると、特に、同一特許権をめぐる紛争について、知財高裁で審決取消訴訟と侵害訴訟が併合されたような場合においては、例えば、冒認出願の有無につき、前者では特許権者に、後者では被疑侵害者に証明責任があるということになり、同一裁判体のもとにおける訴訟追行であるにも拘わらず、あたかも双方が主観的証明責任を負うような様相を呈し、訴訟追行の指標としての証明責任の機能を喪失させるおそれがある<sup>107 108</sup>。

また、特に冒認出願に関する問題であるが、前掲[緑化吹付け資材および緑化吹付け方法](審決取消訴訟の事案)では、特許権者が冒認の有無に関し主張立証責任を負うとする帰結の理由として、特許権者側ではなく請求人側に主張立証責任があるとすると、特許権者は発明者欄に架空の人物等を記載して設定登録を受けた後に承継に関する書類を破棄する等して容易に冒認出願を免れうること等が挙げられていた。書類破棄によって容易に冒認出願を免れるといった手法は、特許権者の地位にありさえすれば可能であるから、訴訟形態の如何に関わらず存在する懸念といえ、これは審決取消訴訟であろうが侵害訴訟であろうが何ら異なるところはないはずである。

さらには、平成23年特許法改正においては、再審の訴え等における主張

<sup>106</sup> 前掲・上田381頁。

<sup>107</sup> 現在、同一特許権をめぐる紛争については、事実上、可能な限り、審決取消訴訟と侵害訴訟(控訴審)が知財高裁の段階では、同一の裁判体に係属されるように運用されるものとされている(前掲・設楽＝飯村編著129頁[清水節執筆部分]、岡本岳「知財高裁における審決取消訴訟(特許・実用新案)の審理について」判例タイムズ1240号27頁(2007年))。

<sup>108</sup> さらに、冒認出願の有無について被疑侵害者に証明責任があるとすると、「冒認出願であること」(発明者でないことや、出願者が発明者から特許を受ける権利を承継していないこと)といういわゆる消極的事実の証明の問題となる点も問題であろう。



の制限(104条の4)が新設され、侵害訴訟で無効の抗弁が排斥された後に、無効審判が確定しても再審が制限されることとなった。すなわち、特許権成立後の特許要件の有効性判断については、一度も特許庁による無効判断を経ずに、侵害訴訟における判断がそのまま、紛争全体の最終的な結論として確定する状況が生じた。このような再審の制限は、無効の抗弁による無効主張と無効審判における無効主張との間には、判断手法や無効主張者の手続保障に何ら差異がなく、裁判所における無効判断が特許庁による無効判断に完全に代替していることが必須の前提となって初めて合理化される<sup>109</sup>。このような平成23年改正法のもとでは、特定の特許要件につき、無効の抗弁と無効審判の間で証明責任の所在が異なるとする考え方はもはや採りえないだろう。

以上のような懸念を考えると、記載要件<sup>110</sup>、冒認出願の有無につき、侵害訴訟(無効の抗弁)では、特許権者ではなく被疑侵害者が証明責任を負うとする帰結にすると、むしろ当事者間の公平を損なうおそれや不都合が生じる。

そうすると、無効の抗弁が被疑侵害者側に有利な制度であるといった問題については、もしそのような点に配慮する必要があるのであれば<sup>111</sup>、他

<sup>109</sup> 現に、現在の裁判所の運用では、無効の抗弁における無効事由の存否については、特許庁における無効審判における無効事由の判断と特に異なる手法や基準によるわけではなく、明白であることが明らかといったハードルは特段課されていないと思われる(ほぼ同旨、小池豊「特許法104条の3の制定に至る背景とその運用について」前掲『侵害訴訟と無効の抗弁』274頁・281頁)。

<sup>110</sup> 無効の抗弁の形式で記載要件具備の有無を問題とする場合も原告特許権者に証明責任があるとする立場と思われるものとして、前掲・伊原「特許無効の抗弁の主張立証責任」128頁がある。同頁では、無効の抗弁に対する訂正の再抗弁においては、独立特許要件具備の有無が問題となり、基本的には独立特許要件欠如は被告が証明責任を負うにしても(独立特許要件のうち)記載要件具備については原告特許権者が証明責任を負うという考え方を引用したのち、訂正後クレームに記載要件違反がないことの主張立証責任を原告特許権者が負うのであれば、訂正前クレームに記載要件違反がないことの主張立証責任も原告が証明責任を負うのが筋であるとされている。

<sup>111</sup> そもそも、従前の公知技術と多少異なるのみで特許に至る我が国の運用におい

の解釈論<sup>112</sup>や立法<sup>113</sup>をもって対処すべきものであり、少なくとも証明責任

て(「小さい特許」、特許権者保護のプロパテント政策自体がよいのかという疑問もあり、無効の抗弁を法制化したことにより請求棄却判決が増加していることを必ずしも否定的に解する必要はないように思われる。

<sup>112</sup> 例えば、無効の抗弁においては、特許要件具備を問題にする場合は、実体要件として「明白性」の要件を課すことにより、事実上加重された証明責任を課するという考え方もありそうである(なお、前掲・田村『知的財産法[第5版]』273頁や前掲・小池273頁も、「明白性」を課す点で、結論は同じであるが、これらの考え方は、主として、裁判所と特許庁による役割分担の観点から、特許法は、特許権の有効性については技術専門庁である特許庁の審判にまずは委ね、その取消訴訟も知的財産高等裁判所の専属管轄として判断の一元化を図っていることを重視し、裁判所による無効判断は無効事由に明白性がある場合に限られると考えることが上記のような特許法の構造に適していることに基づくものであり、被疑侵害者側に無効事由について証明責任を課すことで当事者間のバランスを図ることを目的とするという解釈とは明確に異なる)。もっとも、当事者間のバランスを図ることを目的として被疑侵害者が無効事由につき全て証明責任を負うという考え方をもし採用すると、平成23年特許法改正との関係で、以下のような問題が生じそうである。すなわち、本文で述べたように、平成23年特許法改正では、再審の訴え等における主張の制限(104条の4)が新設され、侵害訴訟で無効の抗弁が排斥されても無効審判が確定しても再審が制限されることとなった。この場合、特許要件の具備については、侵害訴訟における判断がそのまま、紛争全体の最終的な結論として確定してしまうのであって、もし無効の抗弁で「明白性」要件を課してしまうと、被疑侵害者は終始高いハードルで特許要件を争わなければならない、逆に当事者間の公平を損なうだろう。

<sup>113</sup> 立法論としてであるが、無効審判請求の制限ないし廃止を示唆する立場もある。立法論としては、侵害訴訟係属中の無効審判請求につき何らかの制限を課すといった方策も提案されている。無効の抗弁に並行して無効審判請求も無制限に提起することについて否定的な考えを示し、無効審判請求の廃止を示唆するものとして、前掲・相澤236～238頁。もっとも、無効審判請求は、技術的な背景を有する特許庁による専門判断を得る貴重な機会であること、侵害訴訟の被告側は、侵害訴訟が訴訟提起されて初めて無効審判請求を行う必要性が現実化するとも考えられること等に照らすと、そのような立法論には慎重であるべきように思われる。無効の抗弁が法制化されたといっても、無効の抗弁はあくまでも権利行使の防御としての抗弁であり、判決の効力も相対効であって無効審判に代替しうるものではなく、また、権利の発生、変更の処理が基本的に行政庁の仕事であること、争われる無効事由のほとんどが新規性、進歩性であること等の理由により、無効の抗弁創設後も無効審

の所在を調整することで対処すべき問題ではないだろう。

結論として、本稿も、審決取消訴訟のみならず、侵害訴訟において、無効の「抗弁」の形態で冒認出願の有無や記載要件を問題にする場合であっても、(原告)特許権者が証明責任を負うと解すべきものと捉え、したがって、冒認出願につき前記(ii)、記載要件につき前記(iii)の立場が相当であると考え。そうだとすると、「無効の抗弁」という名称は、名称こそ「抗弁」であるが、主張する主要事実につき被疑侵害者が全て証明責任を負うという意味での本来の抗弁ではないということになり<sup>114</sup>、名称の可否についても再考の必要があろう。

もっとも、前記(ii)の立場の一部には、無効の抗弁においては、冒認を基礎付ける事実の主張責任は、被疑侵害者にあるとするものがある<sup>115</sup>。しかし、主張責任と証明責任の所在は一致させるべきであるから、主張責任についても特許権者にあると考えるべきである。被告被疑侵害者が、無効の抗弁の形で冒認出願の存在を疑わせる事情を主張する必要があるとしても、これは、主張責任に基づくものではなく、訴訟進行上求められる主張である。債権の発生を基礎付ける事実について主張責任や証明責任を負わない原告(債務者)も、債務不存在確認の訴えにおいては、請求の特定として、どのような債務の不存在を訴訟物とするかにつき主張を行わな

---

判請求を重視していると思われる立場として、高林龍「無効判断における審決取消訴訟と侵害訴訟の果たすべき役割」『知財年報 2006』(2006年、商事法務)222頁～223頁参照。

<sup>114</sup> 飯村敏明「発明の要旨の認定と技術的範囲の解釈、さらに均等論の活用」『パテント64巻14号67頁(2011年)も、無効の抗弁で無効事由を問題とした場合であっても、無効理由の存否の立証責任は、それぞれの類型(新規性、進歩性、発明者性、記載要件充足等を基礎付ける事実)ごとに、特許庁側又は出願者側にあり、その主張、立証責任の配分は、特許権侵害訴訟における「無効の抗弁」だからといって、被告側に負担させるわけではないこと、また、104条の3は、「無効の抗弁」に位置付けられているものの、要件事実該当する事実主張の存否について真偽不明な場合に、その負担を被告に課すという意味での抗弁ではない旨、指摘されており、本稿とほぼ同じ立場と思われる。

<sup>115</sup> 前掲・愛知95頁。

ければならないことと、同様の関係にあると考えてよいと思われる<sup>116 117</sup>。

#### 4 結びに代えて—(補論)均等論第四要件における証明責任の所在

侵害訴訟において特許要件の具備が問題になる場面は、多くの場合、前記のように無効の抗弁の形式で原告特許権について特許要件の欠缺を問題にしたときであると考えられる。もっとも、均等論の第四要件においても特許要件が問題となりうる。すなわち、仮に、被疑侵害物件(イ号物件)

---

<sup>116</sup> 村上博巳『民事裁判における証明責任』(1980年、判例タイムズ社)204頁では、債務不存在確認訴訟においても、主張責任と証明責任は一致するとの考え方のもと、債務不存在確認訴訟の原告(債務者)がどのような債務の不存在を訴訟物とするかの権利主張は、原告が主張しなければならないが、この主張は主張責任に基づくものではなく、請求を特定するためになされるものにすぎず、したがって、主張の内容も債務発生関係にまで及ばず、請求を特定できる程度であれば足りるとされている。行政訴訟の取消訴訟においても、原告私人は処分を特定し、その違法性を指摘することで争点を形成し(請求原因)、他方被告行政主体は(抗弁として)処分の適法性を主張する(本証)ところ、原告私人による処分の特定は、「訴訟物特定義務」であり、主張責任とは異なるとするものに、米田雅宏「取消訴訟における証明責任—訴訟の審理過程から」『法学教室360号22頁(2010年)』がある。

<sup>117</sup> 無効の抗弁においても、まず被告がどのような事実について無効事由があるか、これを特定しなければ、審理の対象や相手方の防御の範囲が決まらないのであって、被告被疑侵害者が、無効の抗弁の形で冒認出願の存在を具体的に主張する必要があるという本文の記述は、指摘責任、争点形成責任等のような呼び方をするかはともかく、やむをえないように思われる(なお、前掲・松本他23頁〔倉田卓次執筆部分〕は、証明要件の分配帰属とは一応無関係に、主張言及しなければならない要件があるという観点から観念される訴訟進行上の責任を「訴状言及責任」という名称で呼ぶ)。また、債務不存在確認の訴えにおいては、原告が訴訟物の特定としてどのような債権の存否を問題にするか主張しなければならないとしても、理論的には、訴訟物の特定のために述べる事項と主張責任として述べる事項は必ずしも一致しない(前掲・高橋『重点講義 民事訴訟法[新版]』458頁)ため、原告(債務者)が債権の発生を理由付ける事実について主張責任を負うことにはならない。無効の抗弁における被疑侵害者の主張もこれと同様に考えてよいだろう。なお、債務不存在確認訴訟については、前掲注62、116も参照。

を請求範囲とする出願が原告の特許出願時点でなされていたとしたならば特許要件を満足していない場合は、均等論による保護は及ばない(いわゆる仮想的クレームの要件。最判平成10.2.24平成6(オ)1083[無限摺動用ボールスプライン軸受事件上告審判決])。

そして、均等論では、第一要件～第五要件の証明責任の所在について諸説存在するが、特に、こうした仮想クレームの証明責任については、原告特許権者が負うと理解するのか、被疑侵害者が負うと解するか、立場によって結論が分かれている<sup>118</sup>。

もちろん、仮想クレームは、前記のように、「仮に、被疑侵害物件(イ号物件)を請求範囲とする出願が原告の特許出願時点でなされていたとしたならば」と仮定して判断するものであり、実際に明細書の形で出願しているわけではないから、冒認出願の有無や記載要件の具備についてはそもそも問題とならないが、新規性や非容易推考性については証明責任の所在が問題となり、また、修正法律要件分類説の具体的な適用事例として貴重な一例であるから、結びに代えて、この点について簡単に考察をしておきたい。

仮想クレームの場合、特許要件を満たしていると均等成立に至り原告の権利行使が可能になる余地があるから、形式的に法律要件分類説を適用すれば、仮想クレームの理論においても新規性や非容易推考性については、権利行使を阻止しようとする被疑侵害者に証明責任があると解する余地もありそうである。しかし、ここでも、修正法律要件分類説に従い、特許法の構造や基本原理に配慮して証明責任の立論を行うべきであろう。すなわち、特許法が、著作権と異なり、特許権の保護を与えるために予め出願

---

<sup>118</sup> 均等論の各要件における証明責任の所在につき、諸説を整理したものとしては、三村量一「他人の製品等が明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると解すべき場合」法曹時報53巻6号1692頁以下(2001年)が詳しい。同頁によると、第四要件の証明責任は、特許権者にあるとする立場、被疑侵害者にあるとする立場、あるいは、第四要件については、主張責任と証明責任が分離し、相手方において特許出願時における特定の公知技術の存在を主張立証して当該公知技術との関係で第四要件の非充足を主張したときに、特許権者において第四要件の充足を立証しなければならないとする立場が存在するようである。

をさせて審査を経ることを義務付けたのは、技術の専門機関たる特許庁の判断を介在させることにより判断の正確性と安定性を担保したことにあるところ、仮想クレームについては、特許庁の判断を経ないのみならず、そもそも特許請求の範囲に実際に記載された発明ではないから、その判断を経る余地もない<sup>119</sup>。したがって、仮想クレームにつき、特許要件具備に関して真偽不明のまま均等成立を認めると、被疑侵害者は一度も専門機関の判断によって誤りが是正される機会もなく、権利行使を甘受しななければならないこととなる。

この点、修正法律要件分類説によれば、特許権の有効性については一度は技術の専門機関である特許庁の判断を経由させている上記特許法の構造、基本原理を証明責任の議論においても重視し、仮想クレームが特許要件(新規性・非容易推考性)を具備しているか真偽不明の場合は、特許権者が危険を負担し、権利行使を否定するという帰結を導くことが可能になるだろう<sup>120</sup>。

前述のように、仮想クレームでは、本稿のテーマである冒認出願や記載要件は問題とならないが、均等論第四要件は、修正法律要件分類説の適用を考えるうえで重要な素材であるように思われる。

#### [付記]

本稿は、平成23年10月22日に北海道大学大学院法学研究科で開催された知的財産法研究会及び平成24年1月6日に開催された同法学研究科のシンポジウム「特許審判・審決取消訴訟手続と行政法学」における報告原稿を加筆修正したものである。同研究科の田村善之教授には、研究会当日から脱稿まで、数々のご指導を賜った。また、同研究科グローバルCOE研究員の高橋直子氏には校正等を通じて本稿の完成につきご助力を得た。研究会及びシンポジウムの参加者の皆様に頂いた数々の貴重なコメントと共に、記して感謝申し上げる。

---

<sup>119</sup> 田村善之『市場・自由・知的財産』(2003年、有斐閣)105頁。

<sup>120</sup> 論者自身が仮想クレームの理論を採用するか不明であるが、自由技術の抗弁はその名の通り抗弁であり、被疑侵害者が証明責任を負う一方、仮想クレームの理論は、対象製品等を含む仮想クレームが特許性を具備することの証明責任を特許権者が負うのであって、証明責任の所在が異なると分析するものに、松本重敏「特許権侵害訴訟と裁判所の職責」前掲・牧野退官記念185頁以下がある。