

冒認出願等を理由とする特許無効審判及び特許権移転請求訴訟における主張立証責任

大阪大学 知的基盤総合センター特任教授 加藤 幹

要 約

平成 23 年改正を踏まえ、真の権利者が特許権を取得する機会を担保することを立証責任の問題においても貫徹するという立場から、冒認出願等を理由とする特許無効審判及び特許権移転請求訴訟における立証責任について検討した。

そして、冒認出願等を理由とする特許無効審判と特許権移転請求訴訟とのいずれにおいても、①「審判請求人（原告）が特許発明と同一内容の発明について特許を受ける権利を有していること」及び②「特許発明に係る特許出願がその発明に基づいてされたものであること」の主張立証責任を審判請求人（原告）が負担すべきであるとの結論を得た。

目次

1. はじめに
2. 平成 23 年改正が特許無効審判に与えた実体法上の影響
3. 特許無効審判と特許権移転請求訴訟との関係
4. 冒認出願の場合における主張立証責任
 - (1) 裁判例
 - (2) 学説
 - (3) 検討
5. 共同出願違反の場合における主張立証責任
 - (1) 裁判例
 - (2) 学説
 - (3) 検討
6. まとめ

1. はじめに

特許に無効理由が存在することが明らかであることを主張立証した者に対し特許権者は特許権を行使することができないことを示したキルビー事件最高裁判決⁽¹⁾以降、特定の条件下で特定の主張が可能又は不可能となるという、特許権の相対化が進んでいる。

例えば、平成 16 年特許法改正で規定された特許法 104 条の 3 は、上記キルビー事件最高裁判決を立法化したものである。また、その後の平成 23 年特許法改正では、無効審判の確定審決の第三者効の廃止や再審の訴え等における主張の制限がなされるとともに、冒認出願等に係る救済措置の整備がなされた。そして、冒認出願等に係る救済措置の整備の一環として、特許

権移転請求制度（特許法 74 条）が導入されたほか、冒認出願等を理由とする特許無効審判の請求人適格が「利害関係人」から「当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者」に限定された（特許法 123 条 2 項⁽²⁾）。

冒認出願等を理由とする特許無効審判の請求人適格を限定した理由について、立法担当者は、「真の権利者以外の者が特許無効審判を請求することにより特許が無効にされ、真の権利者が移転請求により特許権を取得する機会が失われる可能性がある。そこで、真の権利者が特許権を取得する機会を担保するために、冒認等を理由とする特許無効審判の請求人適格を真の権利者に限定することとした。」⁽³⁾と説明している。

本稿は、平成 23 年特許法改正を踏まえ、冒認出願等を理由とする特許無効審判及び特許権移転請求訴訟における主張立証責任について検討するものである。

2. 平成 23 年改正が特許無効審判に与えた実体法上の影響

上記 1. で述べたとおり、平成 23 年改正により、真の権利者が特許権を取得する機会を担保するために冒認出願等を理由とする特許無効審判の請求人適格が「利害関係人」から「当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者」に限定された。したがって、例えば、A がした発明を冒認出願して冒認特許権

者となった B に対し、第三者 C は利害関係を有していても冒認出願を理由とする特許無効審判を請求することはできないこととなった。

また、例えば、A、B 及び C の三者で共同研究開発が行われ、A 及び B が共同発明者であり C が単なる補助者である発明がなされた後、A に無断でこの発明を単独出願し単独特許権者となった B に対し、C は利害関係を有していても共同出願違反を理由とする特許無効審判を請求することはできないこととなった。

このように、平成 23 年改正により、冒認出願等を理由とする特許無効審判においては、特許権者が審判請求人との関係で冒認出願等であるかどうかのみが争点となり、特許権者が第三者との関係で冒認出願等であるかどうかは争点とはならなくなった。

なお、このため、知財高判平 25・3・13⁽⁴⁾が共同出願違反を理由とする特許無効審判の立証責任についてした「特許権者が「特許を受ける権利が共有に係るものでないこと」について主張立証責任を負担するとすれば、特許権者に対して、他に共有者が存在しないという消極的事実の立証を強いることになり、不合理である。」との判示は、平成 23 年改正によりもはや完全には妥当しなくなったといえる。特許権者が第三者たる共有者の不存在という消極的事実を立証する必要はなくなったからである。

3. 特許無効審判と特許権移転請求訴訟との関係

冒認特許権者の法的性質についてはいくつかの学説⁽⁵⁾があるが、74 条を「必ずしもその法的性質を明示することなく、いわば立法によって、真の権利者から冒認者に対する移転請求権を創設したもの」と捉える学説⁽⁶⁾もある。

また、真の権利者が特許権を取得する機会を担保するという、冒認出願等を理由とする特許無効審判の請求人適格を真の権利者に限定した理由⁽⁷⁾を考慮すると、特許権移転請求をできる者に限って特許無効審判請求をすることができるというべきであり、特許権移転請求をできない者が特許無効審判請求をすることができるようなことがあってはならない。そして、このことを立証責任の問題においても貫徹するならば、特許権移転請求認容判決を得るに足る主張立証をできない者が特許無効審判請求成立審決を得ることができはならない、ということになる。

そうであれば、冒認出願等を理由とする特許無効審

判における審判請求人は、特許権移転請求訴訟における原告と比較して同等あるいはそれ以上の主張立証責任を負担すると解するべきである。

他方、特許権を対世的かつ遡及的に消滅させるという特許無効審判の効果と、特許権を原告に移転するという特許権移転請求訴訟の効果とを比較すると、特許権を自らに移転した後にこれを放棄することで特許無効審判の効果と似たような効果を得ることも可能であるから、特許権移転請求訴訟の効果は特許無効審判の効果を含るといっても過言ではない。したがって、特許権移転請求訴訟における原告は、冒認出願等を理由とする特許無効審判における審判請求人と比較して同等あるいはそれ以上の主張立証責任を負担すると解するのが自然である。

以上から、74 条を冒認特許権者の法的性質とは必ずしも関係がない創設規定と捉えつつ、冒認出願等を理由とする特許無効審判の請求人適格を真の権利者に限定した理由と、特許無効審判及び特許権移転請求訴訟の効果とを併せ考慮するならば、冒認出願等を理由とする特許無効審判における審判請求人と特許権移転請求訴訟における原告とは同等の主張立証責任を負担すると解することになる。

そこで、このような基本的視座から、以下、冒認出願等を理由とする特許無効審判及び特許権移転請求訴訟における主張立証責任についての裁判例及び学説を概観し検討を行う。

なお、冒認出願を理由とする特許無効審判においては特許権者が特許発明について特許を受ける権利を有しないかが問題とされるのに対し、共同出願違反を理由とする特許無効審判においてはそのようなことは問題とされないから、冒認出願の場合と共同出願違反の場合に分けて論ずることとする。

4. 冒認出願の場合における主張立証責任

(1) 裁判例

ア 特許無効審判における主張立証責任について言及した裁判例

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について、知財高判平 18・1・19⁽⁸⁾は、「特許法は・・・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。・・・特許法 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つ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。」と規定するものであるが、特許法が上記のように「発明者主義」を採用していることに照らせば、同号を理由として請求された特許無効審判においても、出願人ないしその承継者である特許権者は、特許出願が当該特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことについて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。」と判示した。この裁判例は、「発明者性及び特許を受ける権利の承継に係る証明責任について初めて明言した」⁽⁹⁾ものとされている。

また、知財高判平 21・6・29⁽¹⁰⁾は、上記知財高判平 18・1・19 と同様のことを述べた上で、続けて「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、発明の経緯などを個別的、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もある)。特許権者の行うべき主張、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である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。」と、審判請求人に一定の主張立証活動が要求されることを判示した。

その後、冒認出願であることを理由とする特許無効審判における主張立証責任について言及した裁判例⁽¹¹⁾は、その表現に相違はあるものの、形式的には特許権者が主張立証責任を負担するとしつつ審判請求人に一定の主張立証活動を要求するという点において、上記知財高判平 21・6・29 を踏襲するものであるということが出来る。ただ、これらの裁判例はいずれも平成 23 年改正前の特許出願に係るものである点には留意が必要である⁽¹²⁾。

イ 特許権移転請求訴訟における主張立証責任について言及した裁判例

平成 23 年改正により特許権移転請求制度が導入される前から判例上⁽¹³⁾特許権移転請求が認められていたところ、特許権移転請求制度が導入される前の事案であるが、東京地判平 14・7・17⁽¹⁴⁾は、原告が縫製した「試作品に示された発明と本件特許発明とは実質的に同一であると認められるから、特段の事情のない限り、原告が本件特許発明をしたものと認定することができる。」と判示して、特許権者の特許が冒認出願であることを認めた。

これに対し、大阪地判平 29・11・9⁽¹⁵⁾は、「特許法 74 条 1 項の特許権の移転請求制度は、真の発明者又は共同発明者がした発明について、他人が冒認又は共同出願違反により特許出願して特許権を取得した場合に、当該特許権又はその持分権を真の発明者又は共同発明者に取り戻させる趣旨によるものである。したがって、同項に基づく移転登録請求をする者は、相手方の特許権に係る特許発明について、自己が真の発明者又は共同発明者であることを主張立証する責任がある。」とした上で、進んで「ところで、異なる者が独立に同一内容の発明をした場合には、それぞれの者が、それぞれがした発明について特許を受ける権利を個別に有することとなる。このことを考慮すると、相手方の特許権に係る特許発明について、自己が真の発明者又は

共同発明者であることを主張立証するためには、単に自己が当該特許発明と同一内容の発明をしたことを主張立証するだけでは足りず、当該特許発明は自己が単独又は共同で発明したもので、相手方が発明したのではないことを主張立証する必要があり、これを裏返せば、相手方の当該特許発明に係る特許出願は自己のした発明に基づいてされたものであることを主張立証する必要があると解するのが相当である。そして、このように解することは、特許法74条1項が、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者であることと並んで、特許が123条1項2号に規定する要件に違反するときのうちその特許が38条の規定に違反してされたこと（すなわち、特許を受ける権利が共有に係るときの共同出願違反）又は同項6号に規定する要件に該当するとき（すなわち、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こと）を積極的要件として定める法文の体裁にも沿うものである。」と判示した。

異なる者が独立に同一内容の発明をした場合⁽¹⁶⁾には、それぞれがした発明についてそれぞれの者が特許を受ける権利を個別に有することとなる。したがって、特許権移転請求訴訟における原告が特許発明と同一内容の発明をしたことや特許発明と同一内容の発明について特許を受ける権利を承継したことを立証しただけでは、厳密には、原告が特許発明について特許を受ける権利を有することを立証したとはいえない。上記両裁判例は、この点について原告が特許発明と同一内容の発明をしたことを主張立証すれば原告が特許発明について特許を受ける権利を有することが一応立証されたと扱うか否かという点で異なるものである。

(2) 学説

ア 特許無効審判における主張立証責任についての学説

まず、平成23年改正により限定された請求人適格について、「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考え方によれば・・・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、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、審判継続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。」とする学説⁽¹⁷⁾があるし、「審判請求人は、請求人適格として自らが特許を受ける権利を有することを証明しなければならないから、この点につき真偽不明の場合、仮に審判請求の却下ではなく本案で立証責任を論ずるという解釈をとったとしても、本来は当該審判請求をできなかったはずの審判請求人が責任を負うと考えなければ、請求人適格を限定したことは無意味となる。」とする学説⁽¹⁸⁾もある。

他方、「特許を受ける権利を有するか否かという問題は、権利の帰属というそれ自体として私人間の民事事件における中心的な法律問題にもなり得る問題であり、十分な証拠に裏付けられた実質判断が必要となるものである。請求人が明文で限定される以上は、特許を受ける権利の所在について一切の判断をせずに審判に入ることはできないものの、実質的な判断はむしろ本案で扱うべきと考える余地もあろう。請求人適格については、審判請求人側が、自身が真の発明者であることについて実体審理を必要ならしめる程度に一応の証明を行えば足りる、あるいは、自身が真の発明者であることについて筋の通った主張をしていれば足りると考えることはできないだろうか。」との学説⁽¹⁹⁾もある。

また、主張立証責任については、主張責任と立証責任とを分けて、「123条1項6号という実体法の法条の解釈として、「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こと」という事実の主張責任は審判請求人側が負担するが、当該事実が消極的事実であるため、立証上の公平・立証の難度という訴訟法的考慮から、「その特許がその発明について特許を受ける権利を有する者の特許出願に対してされたこと」という事実の証明責任を特許権者側が負担する」とする学説⁽²⁰⁾もある。ただし、この学説も、「主張を根拠のあるものに限定するべく、主張を実質化・具体化させるための理論や、証明責任を負わない当事者にも一定の証明活動をさせる理論が求められることになる」とし、審判請求人に一定の主張立証活動を要求するものである上記(1)アで指摘した一連の裁判例の判示を肯定的に評価する⁽²¹⁾。

さらに、「少なくとも形式論的には、自己が発明した

との事実について、出願人側（特許権者側）において、立証責任を負担するといえる。ただし、・・・実質的には、先に出願したことが、自らが発明したこと等を推定させる強い間接事実とされ、「無効審判請求人側・・・が、実質的に負担するとして差し支えない。」とする、上記(1)アで指摘した一連の裁判例の判示と同様の学説⁽²²⁾もある。

イ 特許権移転請求訴訟における主張立証責任についての学説

特許権移転請求訴訟については、原告が主張立証責任を負担するという点で学説⁽²³⁾は一致している。また、原告が主張立証すべき事実として、「原告が特許権に係る発明をしたこと、または、第三者が特許権に係る発明をし、原告が当該発明に係る特許を受ける権利を譲り受けたこと」及び「被告が本件特許の登録名義人であること」が挙げられている⁽²⁴⁾。

なお、後者については、特許権が名目的に移転され請求が困難になることを想定し、「請求の相手方である特許権者とは、冒認出願により特許を取得した特許権者をいうものと解すべきである。」とする学説もある⁽²⁵⁾。

(3) 検討

ア 主張立証責任の所在

まず、上記3.で述べたとおり、冒認出願等を理由とする特許無効審判の請求人適格を真の権利者に限定した理由などから、冒認出願等を理由とする特許無効審判における審判請求人と特許権移転請求訴訟における原告とは同等の主張立証責任を負担すると解する(以下、両者をまとめて「審判請求人(原告)」という)。

また、上記(2)アで指摘した「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考え方によれば・・・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う」との学説⁽²⁶⁾や「審判請求人は、請求人適格として自らが特許を受ける権利を有することを証明しなければならないから、この点につき真偽不明の場合、仮に審判請求の却下ではなく本案で立証責任を論ずるという解釈をとったとしても、本来は当該審判請求をできなかったはずの審判請求人が責任を負うと考えなければ、請

求人適格を限定したことは無意味となる。」との学説⁽²⁷⁾には理論的な説得力を感じるし、これに対する「特許を受ける権利を有するか否かという問題は、権利の帰属というそれ自体として私人間の民事事件における中心的な法律問題にもなり得る問題であり、十分な証拠に裏付けられた実質判断が必要となるものである。請求人が明文で限定される以上は、特許を受ける権利の所在について一切の判断をせずに審理に入ることとはできないものの、実質的な判断はむしろ本案で扱うべきと考える余地もあろう。」との学説⁽²⁸⁾には実務的な観点から十分な説得力を感じる。

したがって、私見としては、上記(1)アで指摘した一連の裁判例が判示する発明者主義に基づく要請よりも平成23年改正により生じた請求人適格の主張立証の要請が優先される結果、本案として審判請求人(原告)が特許発明について「特許を受ける権利を有する者」であることの主張立証責任を負担するべきであると考え。また、審判請求人(原告)は、特許権者が特許発明について「特許を受ける権利を有する者」でないことの主張責任を負担するが、その立証責任は負担しないと考える⁽²⁹⁾。

イ 審判請求人(原告)が負担する主張立証責任の程度

進んで審判請求人(原告)が負担する主張立証責任の程度について検討するに、上記東京地判平14・7・17が判示するように審判請求人(原告)が特許発明と同一内容の発明について特許を受ける権利を有していることを主張立証すれば特段の事情のない限り審判請求人(原告)が特許発明について特許を受ける権利を有するとしてしまうと、冒認特許権者の主張立証が稚拙であるがために特許が無効とされ、第三者である真の権利者が特許権を取得する機会を失ってしまうという事態が生じかねない⁽³⁰⁾。したがって、私見としては、上記大阪地判平29・11・9が判示するように、①「審判請求人(原告)が特許発明と同一内容の発明について特許を受ける権利を有していること」に加えて、②「特許発明に係る特許出願がその発明に基づいてされたものであること」の主張立証責任を負担するべきであると考え。

上記①は審判請求人(原告)の権利取得の問題であり、上記②は冒認出願人の情報知得・情報使用の問題である。自身が特許を受ける権利を有することの主張立証責任は自身が負担するとしても特に不当というわ

けではないし⁽³¹⁾、特許発明の内容は公開されているから(66条3項)、審判請求人(原告)が特許を受ける権利を有する発明が特許発明と同一内容であることの立証が審判請求人(原告)にとって特に困難というわけでもない。したがって、上記①についての主張立証責任を審判請求人(原告)に負担させることに問題はない。

また、上記②については、「その発明に係る情報を特許発明に係る出願の前にその出願人が知得したこと」という情報知得の問題と、「その発明に係る情報と同一の情報を使用して特許発明に係る出願がされたこと」という情報使用の問題とに分割することができる。情報知得の問題については、そのようなことを示す間接事実の立証には困難が伴うことなどを指摘する学説⁽³²⁾もあるが、不正競争防止法における営業秘密侵害行為のそれに通じるものがあり⁽³³⁾、その主張立証が審判請求人(原告)にとって過度な負担ということはないであろう。

さらに、情報使用の問題についても、特許に係る明細書や図面は公開されている(66条3項)から、審判請求人(原告)は、これらに記載された具体的な用語、実施例、図などを上記①に係る自身が特許を受ける権利を有している発明における具体的な用語、実施例、図などと比較することが可能である。したがって、やはりその主張立証が審判請求人(原告)にとって過度な負担ということはないであろう⁽³⁴⁾。

なお、審判請求人が負担する主張立証の内容を「審判請求人が特許発明を発明したこと」及び「特許権者が特許出願前に審判請求人から特許発明に関する情報を知得したこと」と整理する学説⁽³⁵⁾がある。そして、ここでいう「審判請求人が特許発明を発明したこと」とは、私見における「審判請求人(原告)が特許発明と同一内容の発明について特許を受ける権利を有していること」と「その発明に係る情報と同一の情報を使用して特許発明に係る出願がされたこと」とを併せたものであると考えられる。したがって、私見は上記の整理と整理の仕方が異なるだけで本質的に異なるものではないと考えられる。

5. 共同出願違反の場合における主張立証責任

(1) 裁判例

ア 特許無効審判における主張立証責任について言及した裁判例

上記知財高判平 25・3・13 は、「特許法 38 条違反は、特許を受ける権利が共有に係ることが前提となっているから、特許が同条の規定に違反してされたことを理由として特許無効審判を請求する場合は、審判請求人が「特許を受ける権利が共有に係ること」について主張立証責任を負担すると解するのが相当である。これに対し、特許権者が「特許を受ける権利が共有に係るものでないこと」について主張立証責任を負担するとすれば、特許権者に対して、他に共有者が存在しないという消極的事実の立証を強いることになり、不合理である。」と判示した。ただし、この判示の後段部分が平成 23 年改正によりもはや完全には妥当しなくなったことは上記 2. で述べたとおりである。

また、知財高判平 25・3・28⁽³⁶⁾ は、冒認出願と区別することなく、「なるほど、冒認又は共同出願違反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、形式的には、特許権者が負担すると解すべきであるとしても、「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であること」は、先に特許出願されたという事実により、他に反証がない限り、推認されるものというべきである。」と判示した。

両裁判例は、形式的には主張立証責任を審判請求人が負担するか特許権者が負担するかという点で異なるが、実質的には審判請求人が主張立証責任を負担するという点で軌を一にするものであるといえる。

イ 特許権移転請求訴訟における立証責任について言及した裁判例

上記大阪地判平 29・11・9 は、冒認出願と区別することなく、「単に自己が当該特許発明と同一内容の発明をしたことを主張立証するだけでは足りず、当該特許発明は自己が単独又は共同で発明したもので、相手方が発明したものではないことを主張立証する必要がある、これを裏返せば、相手方の当該特許発明に係る特許出願は自己のした発明に基づいてされたものであることを主張立証する必要があると解するのが相当である。」と判示した。

(2) 学説

ア 特許無効審判における主張立証責任についての学説
「共同出願違反の場合、特許を受ける権利が共有に係ることが前提であり、共有を主張する者がその事実を立証するのが相当であること、審判請求人自ら共同発明者であると主張するときは、その事実の立証は審判請求人にとって容易であることから、審判請求人が、「特許に係る発明について、自ら技術的思想の特徴的部分の完成に創作的に寄与したこと」の具体的事実を立証するのが妥当ではないかと考える。」とする学説⁽³⁷⁾がある。

また、「主張責任は全て請求人が負い、証明責任の所在についても原則としてすべて審判請求人に課されるのが原則である。ただし、証明責任の所在については、立証の難易・証拠との距離等、訴訟法的考慮に基づく当事者の公平という見地から修正を受け得る。・・・「その特許が38条の規定に違反してなされたこと」という事実、すなわち、共同出願違反という冒認出願と同じく権利帰属に関する無効理由についても、「特許を受ける権利が共有に係るものであるにもかかわらず、特許権者が単独で出願したこと」という事実、端的には、「特許を受ける権利が共有に係るものであること」について、原則通り、審判請求人が証明責任を負担する。この事実は積極的事実である以上、証明責任の分配を修正する必要はない。」とする学説⁽³⁸⁾がある。

そのほか、近時の学説は審判請求人が主張立証責任を負担するとするのが主流である⁽³⁹⁾。

イ 特許権移転請求訴訟における主張立証責任についての学説

共同出願違反の場合における特許権移転請求訴訟についても、冒認出願の場合におけるそれと同様に、原告が主張立証責任を負担するという点で学説⁽⁴⁰⁾は一致している。

(3) 検討

私見は、特許権者が特許発明について特許を受ける権利を有しないかが問題とされる冒認出願を理由とする特許無効審判においてすら、本案として審判請求人（原告）が特許発明について「特許を受ける権利を有する者」であること的主張立証責任を負担すべきであるとするのであるから、そのようなことは問

題とされず、審判請求人（原告）が特許発明について特許を受ける権利を有するかどうかの問題とされるものである共同出願違反⁽⁴¹⁾については、請求人適格の主張立証の要請ともあいまって、当然、本案として審判請求人（原告）が特許発明について「特許を受ける権利を有する者」であること的主張立証責任を負担すべきであると考ええる。また、審判請求人（原告）が負担する主張立証責任の程度についても冒認出願の場合と同様であると考ええる。

なお、このように冒認出願の場合と共同出願違反の場合とを統一して扱うことができるので、「原告が全部自ら発明したものと主張して、特許権の移転登録請求をしたのに対し、裁判所が、原告と被告がいずれも発明の創作行為に寄与して共同発明であると認定した場合には、一部認容として、それぞれの寄与の割合に応じて、持分の移転登録請求を認容する」⁽⁴²⁾ことに主張立証責任の配分に起因する障害はない。

6. まとめ

平成23年改正を踏まえ、真の権利者が特許権を取得する機会を担保するということを立証責任の問題においても貫徹するという立場から、冒認出願等を理由とする特許無効審判及び特許権移転請求訴訟における主張立証責任について検討した。

そして、冒認出願等を理由とする特許無効審判と特許権移転請求訴訟とのいずれにおいても、①「審判請求人（原告）が特許発明と同一内容の発明について特許を受ける権利を有していること」及び②「特許発明に係る特許出願がその発明に基づいてされたものであること」の主張立証責任を審判請求人（原告）が負担すべきであるという結論を得た。

冒認出願等を理由とする特許無効審判における審判請求人と特許権移転請求訴訟における原告とは同等の主張立証責任を負担するという私見を前提とすると、請求人適格を真の権利者に限定した平成23年改正は、真の権利者からみれば、第三者に特許を無効とされる不安を小さくするものであるが、その代わりに、自らが特許を無効とする（又は特許権を取り戻す）際の負担を大きくするものであるということになる。そして、審判請求人（原告）に主張立証責任を負担させればさせるほど、前者の不安は減少し、後者の負担は増大する。しかし、真の権利者が特許権を取得する機会を担保するということを、真の権利者自らが特許権を取り

戻す際の主張立証責任の負担においても考慮するならば、審判請求人（原告）の主張立証責任を上記東京地判平 14・7・17 の判示のように軽いものとするのが適切であるのかもしれない。

また、私見に対しては、特許権を対世的かつ遡及的に消滅させるという特許無効審判の効果と、特許権を原告に移転するという特許権移転請求訴訟の効果とを比較すると、後者は真の権利者が特許権を取得する機会を失うわけではないのだから、無権利者が特許権移転請求認容判決を得ることは真の権利者にとって致命的な問題ではなく、したがって、特許権移転請求訴訟における原告は、冒認出願等を理由とする特許無効審判における審判請求人と比較して同等あるいはそれ以下の立証責任を負担するにすぎないと解するのがむしろ自然である、との反論もあり得よう⁽⁴³⁾。このように解する場合には、冒認出願等を理由とする特許無効審判における審判請求人の主張立証責任は上記大阪地判平 29・11・9 の判示のように重いものとし、特許権移転請求訴訟における原告の主張立証責任は上記東京地判平 14・7・17 の判示のように軽いものとするのが適切であるのかもしれない。

本稿が今後の議論に寄与すれば幸いである。

(注)

- (1) 最判平 12・4・11 平成 10 年(オ)364 民集 54 卷 4 号 1368 頁〔半導体装置事件〕。
- (2) 請求人適格は、その後の平成 26 年特許法改正により「特許を受ける権利を有する者」とされたが、実体的な変更を伴うものではない。
- (3) 特許庁工業所有権制度改正審議室編『平成 23 年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』55 頁（発明協会、2011 年）。
- (4) 知財高判平 25・3・13 平成 24(行ケ)10059 号判時 2201 号 116 頁〔二重輪形成用テープ事件〕。
- (5) 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 63 頁（2011 年）109～110 頁、145～146 頁、高林龍「冒認出願と真の権利者の救済」『知的財産法の理論的探究』61 頁（日本評論社、2012 年）76～77 頁、82 頁。
- (6) 高部真規子「冒認による移転登録の実務」L&T55 号 1 頁（2012 年）3 頁
- (7) 特許庁工業所有権制度改正審議室編・前掲注(3)55 頁。
- (8) 知財高判平 18・1・19 平成 17 年(行ケ)10193 号裁判所 Web サイト〔緑化吹付け資材事件〕。
- (9) 君嶋祐子「冒認出願・共同出願違反の立証責任」パテント 71 卷 4 号 143 頁（2018 年）143 頁。

- (10) 知財高判平 21・6・29 平成 20(行ケ)10427 号判時 2104 号 101 頁〔基板処理装置事件〕。
- (11) 知財高判平 22・11・30 平成 21 年(行ケ)10379 号判時 2116 号 107 頁〔具係止具事件〕、知財高判平 25・3・28 平成 24 年(行ケ)10280 号判時 2200 号 125 頁〔動態管理システム事件〕、東京地判平 27・4・24 平成 25 年(ワ)14849 号判時 2304 号 87 頁及びその控訴審判決である知財高判平 27・11・30 平成 27 年(ネ)10075 号裁判所 Web サイト〔液晶表示装置事件〕、知財高判平 29・1・25 平成 27 年(行ケ)10230 号裁判所 Web サイト〔噴出ノズル管の製造方法事件〕、知財高判平 29・3・27 平成 27 年(行ケ)10252 号裁判所 Web サイト〔浄化槽保護用コンクリート体の構築方法事件〕。なお、主張立証責任は特許権者が負担することのみを判示したものとして、知財高判平 22・4・27 平成 21 年(行ケ)10213 号裁判所 Web サイト〔有精卵の検査法事件〕があるが、この事案では特許権者は主張立証責任を尽くしたと判断されている。
- (12) 特許法等の一部を改正する法律（平成 23 年 6 月 8 日法律第 63 号）附則 2 条 9 項は「新特許法・・・第 74 条、・・・123 条第 1 項第 6 号及び第 2 項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願について適用し、この法律の施行の前にした特許出願については、なお従前の例による。」と規定する。
- (13) 最判平 13・6・12 平成 9 年(オ)1918 号民集 55 卷 4 号 793 頁〔生ゴミ処理装置事件〕。
- (14) 東京地判平 14・7・17 平成 13 年(ワ)13678 号判時 1799 号 155 頁〔ブラジャー事件〕。
- (15) 大阪地判平 29・11・9 平成 28 年(ワ)8468 号裁判所 Web サイト〔臀部拭き取り装置事件〕。
- (16) このような場合として、例えば先使用权についての判例である最判昭 61・10・3 昭和 61 年(オ)454 号民集 40 卷 6 号 1068 頁〔動柙炉事件〕。
- (17) 時井真「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」知的財産法政策学研究 38 号 77 頁（2012 年）101～102 頁。
- (18) 井関涼子「共同発明者性の立証責任」L&T64 号 32 頁（2014 年）39 頁。また、同様の学説として、君嶋・前掲注(9) 162 頁。
- (19) 愛知靖之「冒認を中心とした無効理由の主張立証責任」『知的財産法の挑戦』160 頁（弘文堂、2013 年）161 頁。また、同様の学説として、武宮英子「発明者性の立証責任の分配」L&T59 号 20 頁（2013 年）24 頁、小松陽一郎「冒認出願と実務上の若干の課題」牧野利秋先生傘寿記念論文集『知的財産権 法理と提言』488 頁（青林書院、2013 年）508 頁。
- (20) 愛知・前掲注(19)175 頁。
- (21) 愛知・前掲注(19)176～178 頁。
- (22) 飯村敏明「審決取消訴訟及び特許権侵害訴訟における冒認出願に関する審理について」竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』29 頁（発明推進協会、2013 年）33 頁、42 頁。
- (23) 高部・前掲注(6)5～6 頁、武宮・前掲注(19)26～27 頁、愛知・前掲注(19)188 頁、飯村・前掲注(22)39～40 頁、君嶋・前掲注(9)161 頁。

- (24) 武宮・前掲注(19)26～27頁。また、同様の学説として、高部・前掲注(6)5～6頁。
- (25) 渋谷達紀「冒認による特許出願」民商法雑誌 145 巻 3 号 273 頁 (2011 年) 281 頁～282 頁。
- (26) 時井・前掲注(17)101～102 頁。
- (27) 井関・前掲注(18)39 頁。また、同様の学説として、君嶋・前掲注(9)162 頁。
- (28) 愛知・前掲注(19)161 頁。
- (29) まず純粋な実体法の解釈から主張責任を負うべき者を定め、立証責任の所在は主張責任の所在と一致することが原則であるとしつつ、立証上の公平の確保や立証困難からの救済といった訴訟法的な考慮から立証責任が修正され、結果として主張責任の所在と立証責任の所在とが異なる場合があるとする学説として、愛知・前掲注(19)175 頁及び愛知靖之「審査・審判・審決取消訴訟・無効の抗弁をめぐる特許法の規範構造と「主張立証責任」」パテント 71 巻 4 号 126 頁 (2018 年) 134～137 頁。
- (30) 例えば上記 2. の第 1 段落で掲げた想定事例において、C が冒認特許発明と同一内容の発明について特許を受ける権利を有しており、かつ、冒認特許権者 B の主張立証が稚拙であると、C による無効審判請求が成立してしまい、真の権利者 A が特許権を取得する機会を失ってしまう。
- (31) 知財高判平 18・1・19 平成 17 年(行ケ)10193 号裁判所 Web サイト〔緑化吹付け資材事件〕は、特許権者についてはあるが、「特許を受ける権利ないし特許権を譲り受けるに当たり、権利の成立過程に当該権利の無効を来す瑕疵がないことを確認するのは、譲受人として当然行うべき行為である」と判示した。
- (32) 飯村・前掲注(22)38～39 頁。
- (33) ただし、不正競争防止法における営業秘密侵害行為のそれと異なり、情報源が審判請求人(原告)自身ではない場合もあり得る。
- (34) 知財高判平 18・1・19 平成 17 年(行ケ)10193 号裁判所 Web サイト〔緑化吹付け資材事件〕は、特許権者の特許に係る明細書に記載された実験施工例と審判請求人の特許に係る明細書に記載された実験施工例とが同一の場所におけるものであることなどを認定して、特許権者の特許が冒認出願であることを認めた。
- (35) 飯村・前掲注(22)38 頁、君嶋・前掲注(9)151 頁。
- (36) 知財高判平 25・3・28 平成 24(行ケ)10280 号判時 2200 号 125 頁〔動態管理システム事件〕。
- (37) 武宮・前掲注(19)26～27 頁。
- (38) 愛知・前掲注(19)171 頁。
- (39) 飯村・前掲注(22)41 頁、井関・前掲注(18)40 頁、君嶋・前掲注(9)161 頁。
- (40) 武宮・前掲注(19)26～27 頁、飯村・前掲注(22)41 頁、君嶋・前掲注(9)161 頁。
- (41) 上記 2. で述べたとおり、第三者たる共有者の存否は問題とならない。
- (42) 高部・前掲注(6)6 頁。
- (43) ただし、特許権移転請求認容判決を得た無権利者がその後特許権を放棄することにより真の権利者が特許権を取得する機会を失う可能性はある。もっとも、そのようなことは平成 23 年改正の想定するところではないという考え方もあろう。

(原稿受領 2018. 7. 20)