

## 冒認出願に関する主張立証責任

知的財産高等裁判所 平成22年11月30日判決

平成21年(行ケ)第10379号 審決取消請求事件(請求棄却)

藤 川 義 人\*

**抄 録** 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、自らの特許出願が冒認出願によりなされたものでないことの主張立証責任を負担する。もっとも、先に出願されたことによって、正当な者による特許出願であることについて事実上の推定が働くことが少なくない。無効審判請求において、特許権者が、どの程度、具体的に主張立証すべきかは、無効審判請求人のした冒認出願を疑わせる事実に関する主張や立証の内容及び程度に左右される。正当な者によって特許出願がされたか否かは、発明の属する技術分野、専門性、大規模設備・時間の要否、発明者とされる者の知見、発明者と主張する者が複数存在する場合におけるその間の具体的実情や相互関係等、事案ごとの個別的な事情を総合考慮して、認定すべきである。実務上は、特に、特許を受ける権利又は特許権を譲り受ける場合に、注意すべきである。

### 目 次

1. 事案の概要
2. 本訴訟における当事者の主張
3. 判 旨
4. 解 説
  4. 1 はじめに
  4. 2 主張立証責任の分配について
  4. 3 冒認出願の主張立証責任が問題となった裁判例
  4. 4 本判決の位置付け
  4. 5 実務上の注意点
  4. 6 法改正の影響

## 1. 事案の概要 (争いのない事実)

### (1) 出願手続の経緯

原告は、特許第3924302号(発明の名称「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」)。以下「本件特許」という。)の特許権者として登録された者である。

本件特許は、平成17年4月1日、原告を出願人とし、原告、A及びBを発明者として出願され、平成19年3月2日、設定登録された。

### (2) 本件特許の概要

#### 1) 特許請求の範囲

本件特許の特許請求の範囲は、次のとおりである(以下、請求項1ないし12記載の発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明12」といい、本件発明1ないし12を包括して「本件発明」という。)

#### 【請求項1】

ロープと貝にあけた孔に差し込み可能な細長の基材(1)と、貝止め突起(2)と、第一ロープ止め突起(3)が樹脂で一体成形され、貝止め突起(2)は基材(1)の軸方向端部(4)側から第一ロープ止め突起(3)側に突設され、

\* 弁護士・弁理士 Yoshito FUJIKAWA

貝止め突起（2）はその幅方向に分離された二以上の分離片（5）を備えたことを特徴とする貝係止具。

【請求項2】～【請求項12】（略）

#### 2) 背景技術

帆立貝の養殖方法の一つとして、帆立貝を海中に吊して養殖する耳吊養殖がある。これは海面近くに横向きに張った横ロープに、帆立貝を取付けた縦ロープを縦向きに取り付けて海中に吊るす方法である。縦ロープへの帆立貝の取付けにはピン状の貝係止具が使用される。貝係止具は樹脂成型されており、細長な基材の両端に貝止め突起があり、その内側にロープ止め突起がある。貝係止具は縦ロープに差し込み、貝にあけた孔に差し込んで貝を貝止め突起に係止する。

#### 3) 課題

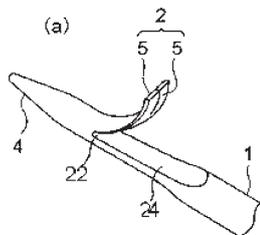
海中に吊られた貝が波を受けて貝係止具を軸として回転したり、揺れたりすると、貝係止具の貝止め突起が振れて基材の窪み（寝床）の上に倒伏し、貝が貝係止具の貝止め突起を乗り越えて抜け落ちることがあり、養殖の歩留りが低下するという課題があった。

#### 4) 課題を解決するための手段

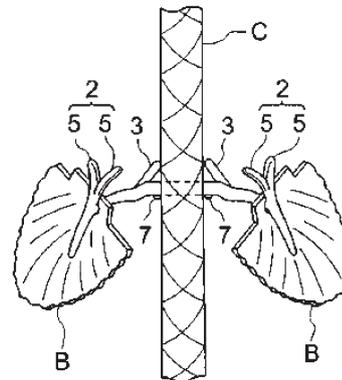
本件発明は、貝止め突起が切断したり、倒伏したりしにくく、貝が抜け落ちないようにした貝係止具を提供するものである。

（特許公報の図の例）

【図3】



【図21】



#### (3) 無効審判請求の概要等

被告は、平成20年11月7日、本件特許は、冒認出願に対してされたものに該当し、特許法123条1項6号の規定（以下、特許法を単に「法」ということがある。）により無効とされるべきことを理由として、無効審判を請求した。本件特許は、設定登録時の請求項の数が12であった。

特許庁は、平成21年10月16日、本件特許を無効とするとの審決をした。

審決の理由は次のようなものであった。原告は、本件発明1の発明者ではなく、特許を受ける権利を承継したものでもないから、本件発明1に係る特許は、発明者でないものであって、発明者から特許を受ける権利を承継しないものの特許出願（冒認出願）に対してされたものである。また、本件発明2ないし12は、いずれも本件発明1を引用し、さらに限定を付加した発明である。よって、本件発明1に係る特許が、前記のとおり冒認出願に対してされたものである以上、本件発明2ないし12に係る特許も、冒認出願に対してされたものであるとし、本件発明1ないし12に係る特許（本件特許）は、法123条1項6号の規定に該当し無効である。

この審決を不服として、原告が審決取消訴訟を提起したのが、本件である（以下「貝係止具」事件ということがある。）。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 2. 本訴訟における当事者の主張

### (1) 原告の主張

原告が代表者を務める帆立貝養殖関連機器等の製造販売を行っている株式会社M家電特機（以下「M家電」という。）の従業員であったCは、平成14年11月30日以前に、本件発明1のうち二つの分離片（以下、分離片のことを「アゲ」ということがある。）を備えた発明（C第1発明、C第2発明）をし、原告は、Cから、同発明に係る特許を受ける権利を譲り受けた。そして、その後、原告は、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。そうすると、本件特許出願は、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ものであり、冒認出願ではない。

したがって、本件特許は法123条1項6号の規定により無効であるとした審決の判断は誤りである。

### (2) 被告の主張

被告は、プラスチックの成形、金型製作等を業とする株式会社であるが、平成13年頃以降、プラスチック成形加工に関する技術を用いて、貝係止具を製造していたものであり、本件発明に係るアゲが二又のピンを開発するために必要な能力及び経験を有していた。

平成15年6月ころ、海中で養殖している帆立貝が貝係止具から抜け落ちることが、帆立貝の養殖漁家や養殖のための機器を供給する業者の間で問題となっていた。当時、M家電が被告から仕入れて養殖漁家に販売した貝係止具について、アゲがピンの根幹に密着していたために貝が抜け落ちたものや、アゲの破損によって貝が抜け落ちたものがあった。M家電は、貝が抜け落ちた貝係止具の現物を被告に提示し、問題点

を説明した。

被告は、その問題点の原因を分析するため、被告の貝係止具と他社の貝係止具を、それぞれ帆立貝に通して水道水の水圧を利用して帆立貝を回転させたところ、他社の貝係止具よりも被告の貝係止具の方が、アゲが根幹に密着し易いことを確認した。被告は、その原因が、貝係止具のアゲの先端が帆立貝の耳の殻の突起部分に接触してアゲが疲労することにあることが解明できた。

被告代表者は、平成15年6月10日から平成16年12月16日までの間に、従前は単独であったアゲを二又にした貝係止具を開発した。アゲを二又にすることにより、海中で発生する潮の流れのために帆立貝が回転してアゲの一片が潰されても、帆立貝が容易に貝係止具から抜け落ちることがなくなった。

被告は、平成17年1月ころ、二又ピンの金型をメーカーに発注し、翌2月、その金型の納品を受けた。

また、被告代表者は、同月、上記二又ピンを修正した貝係止具（以下「第二次二又ピン」という。）を開発した。

被告は、同月、第二次二又ピンについて、帆立貝が第二次二又ピンから落下するかどうか確かめるテストをM家電に依頼し、そのテストのために、M家電に対して第二次二又ピンを出荷した。

平成17年3月19日、原告及びM家電従業員のEが被告へ来社し、被告代表者らとアゲを二又にしたピンについて協議した。その際、被告代表者は、アゲを二又にしたピンについて話した。

その際、M家電のEは、被告のG課長と、水道水の水圧を利用して帆立貝を回転させ、アゲを二又にしたピンのアゲが根幹に密着して帆立貝が抜け落ちないかを確認する性能テストを実施した。

なお、被告は、平成17年3月25日、アゲが二

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

又の貝係止具の発明の特許出願を、被告代理人特許事務所に依頼した。被告による特許出願は、平成17年4月4日、特許庁に受理された。

以上のとおり、被告代表者は、本件発明1のうち、二つの分離片を備えた（アゲを二又にした）貝係止具に係る発明をした。これに対して、C又は原告は、アゲを二又にした貝係止具に係る発明をしていない。また、被告代表者からその特許を受ける権利を承継した者ではない。上記発明は、本件発明のうち中核的な技術を含むものであり、上記発明を基礎にしない限り、本件発明のうち上記発明以外の部分（本件発明1のうち分離片を2より多数としたもの及び本件発明2ないし12）を発明することはできない。

そうすると、本件特許出願は、冒認出願であり、本件特許は法123条1項6号の規定により無効であるとした審決の判断に誤りはない。

### 3. 判 旨

#### (1) 結 論

裁判所は、本件発明が冒認出願によるものではないことについて、原告において、立証を尽くしたとはいえないから、本件特許は、無効とすべきものであると判断し、その理由について、以下のとおり判示した。

#### (2) 冒認出願に係る事実の主張立証責任ないし主張立証の程度について

まず裁判所は、一般論として、冒認出願に係る事実の主張立証責任ないし主張立証の程度について、次のとおり判示した。

「特許法は、29条1項に『発明をした者は、……特許を受けることができる。』旨、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。同規定に照らすならば、特許出願に当たり、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ると解するのが合理的である。このことは、36条1項2号において、願書の記載事項として『発明者の氏名及び住所又は居所』が掲げられ、特許法施行規則5条2項において、出願人は、特許庁からの求めに応じて譲渡証書等の承継を証明するための書面を提出しなければならないとされていることとも整合する。

ところで、123条1項6号は、『その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき』（冒認出願）を、特許無効事由の一つとして挙げている。同規定によれば、『その特許が発明者でない者…に対してされたとき』との事実が存在することの主張、立証は、無効審判請求人が負担すると解する余地もないわけではない。しかし、このような規定振りは、同条の立法技術的な理由に由来するものであることに照らすならば、無効事由の一つを規定した123条1項6号が、29条1項における主張立証責任の原則を変更したものと解することは妥当でない。したがって、123条1項6号を理由として請求された特許無効審判において、『特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと』についての主張立証責任は、少なくとも形式的には、特許権者が負担すると解すべきである。

もっとも、123条1項6号を理由とする特許無効審判における主張立証責任の分配について、上記のように解したとしても、そのことは、『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』との事実を、特許権者において、すべての過程を個別的、具体的に主張立証しない限り立証が成功しない

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ことを意味するものではなく、むしろ、特段の事情のない限り、『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、先に出願されたことによって、事実上の推定が働くことが少なくないというべきである。

無効審判請求において、特許権者が、正当な者によって当該特許出願がされたとの事実をどの程度、具体的に主張立証すべきかは、無効審判請求人のした冒認出願を疑わせる事実に関する主張や立証の内容及び程度に左右されるといえる。

以上のとおり、正当な者によって特許出願がされたか否かは、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を総合考慮して、認定すべきである。』

### (3) 当てはめ

1) 裁判所は、Cが、平成14年11月30日以前に、本件発明1のうち二つの分離片を備えた、C第1発明、C第2発明をし、原告において、Cから、同発明に係る特許を受ける権利を譲り受け、これらの発明を基礎として、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、という原告の主張について、「その主張自体においても、不自然であって、採用の限りでない」とした。

2) 裁判所は、続けて、「貝が貝係止具から脱落する不都合は、平成10年ころから発生し、M家電では、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、M家電の従業員であるCにおいて、平成14年11月30日より以前に、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。しかるに、原告は、平成17年3月19日、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。」とした。

3) さらに裁判所は、原告の主張について、平成17年3月19日の協議において、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、特許の出願を提案されたのであるから、仮に、C第1発明、C第2発明が存在したのであれば、原告において、既に、同一の発明がされていることを述べるのが自然であるが、原告がそのようなことを説明した形跡は窺われないことや、原告の主張によれば、Cが本件発明の重要な部分を発明したのであるから、本件特許の特許出願の願書に発明者としてCを表示するはずであり、同じ頃に行った原告を出願人とし、特許出願及び原告の特許権者とする特許出願においても、Cを発明者として記載したものが数多く存在するにもかかわらず、本件特許の特許出願の願書においては、Cは発明者として表示されていないのみならず、その合理的な理由は、何ら示されていないこと等の事実を照らすと、CがC第1発明、C第2発明を発明し、原告がこれらの特許を受ける権利を譲り受けたとの原告の主張は、不自然であると認定した。

4) また、裁判所は、原告提出に係る証拠に

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

についても、詳細に検討している。

たとえば、Cが作成したとするC第1発明、C第2発明に係る特許を受ける権利を原告に譲渡した旨の譲渡証書について、Cがこれらの発明をしたとする時期から相当期間経過後に、しかも無効審判請求後に作成されたものであり、その時期に作成した意図も不明であり、その信用性は低い、とした。

さらに、原告が、CにおいてC第1発明、C第2発明を手書きの図面にしてM家電に提出し、M家電でファイルに綴じて保管された、と主張したのに対して、当該ファイルが加除式のファイルであり、綴じられた書面を容易に差し替えることができることや、当該図面を含むファイリングされた書類の殆どに日付が記載されていなかったことや、ファイリングされた書類中に日付順に閉じられていない箇所があることなどから、これに基づき当該図面の作成時期を認定することは困難であるとした。

また、無効審判でなされた証人尋問等の結果について、原告・被告側証人の尋問結果は、必ずしも中立公平な立場に基づくものとはいえず、採用の限りでない、とした。

そして、結論として、本件において、特許権者である原告は、本件特許出願が冒認出願によるものではないことについて、合理的な立証を尽くしたといえず、123条1項6号<sup>1)</sup>に該当し、無効とすべきものであって、同旨の審決に誤りは無い、としたものである<sup>2)</sup>。

## 4. 解 説

### 4.1 はじめに

本件（「具係止具」事件）は、冒認出願に対してされた特許であるので無効である、とした審決を不服として特許権者が提起した取消請求訴訟において、冒認出願（によるものではないこと）の主張立証責任を特許権者が負担すると

解すべきであるにもかかわらず、特許権者である原告が合理的な立証を尽くしたとはいえないとして、審決を支持し、原告の請求を棄却した事案である。

冒認出願を理由とする特許無効事由に関する主張立証責任について言及した裁判例は、後で紹介するとおり、これまでに複数存しているが、その数は多いとはいえない。

そのような状況の中で、本判決は、無効審判あるいは審決取消訴訟において冒認出願が争点となった場合における主張立証責任の分配及び必要となる主張立証の程度について論じた数少ない裁判例の1つとして、参考になる。

### 4.2 主張立証責任の分配について

#### (1) 民事訴訟における主張立証責任

民事訴訟においては、事実の主張及び証拠の収集は当事者の権能と責任に委ねるという弁論主義が原則として採用されている。

弁論主義のもとにおいては、当事者が主張しない事実を裁判所が認定することは許されない。その結果として、当事者は自己に有利な事実を主張しておかないと、その事実が無いものとされ、不利益を受ける。これが主張責任の概念である。

また、立証責任（証明責任、挙証責任ともいう。）とは、裁判所が当事者の主張する事実の存否について、いずれとも確定することができない真偽不明の場合に、その事実を要件とする法律効果の発生が認められないことになる当事者の一方の危険又は不利益をいう。

主張責任と立証責任との関係については、主張責任の分配は立証責任の分配に従う、すなわち、主張責任と立証責任とは同一の者に帰属するというのが通説である。

立証責任がいずれの当事者に分配されるかについては、自らが主張する法律効果を定める実体法規等の法律要件について立証責任を負担す

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

るという法律要件分類説が通説である。この説によれば、権利発生の要件事実は権利の存在を主張する者が立証責任を負い、権利発生の障害事由たる事実及び既発生の権利の消滅事由たる要件事実はその相手方が立証責任を負うことになる。

### (2) 行政訴訟における主張立証責任

審決取消訴訟は、行政事件訴訟法上の抗告訴訟（同法3条1項）のうち、処分の取消訴訟に属する（同条2項）。

行政訴訟一般における立証責任の分配については、諸説の対立があり、①民事訴訟上の通説と同じ法律要件分類説、②当事者の公平、事案の性質、事物に対する立証の難易等によって具体的に立証責任を分配する説、③国民の自由を制限し、国民に義務を課する行政処分の取消しを求める訴訟においては被告（行政庁）が、国民の側から国に対して自己の権利領域、利益領域の拡張を求める申請の却下処分の取消しを求める訴訟においては原告（国民）がそれぞれ立証責任を負担する説等が存する。

### (3) 審決取消訴訟における主張立証責任

抗告訴訟である審決取消訴訟における立証責任の分配についても、上記(2)で述べたのと同様に諸説が存するが、実務家の多くは(2)①の法律要件分類説を採用しているとされる<sup>3)</sup>。

特許審決取消訴訟の主張立証責任の分配について、法律要件分類説にしたがって、次のとおり整理することができる。

1) まず、明細書の記載要件（特許法36条4項、6項）、共同出願（法38条）、発明者であること又は特許を受ける権利を承継したこと（法29条1項、33条1項、34条1項）などの特許権の発生要件については、出願人又は特許権者が負う。すなわち、拒絶査定不服審判の不成立審決（拒絶審決）取消訴訟及び無効審判の無効審決取消

訴訟における原告、無効審判の不成立審決取消訴訟における被告に主張立証責任がある。

2) 新規性欠如（法29条1項）、進歩性欠如（法29条2項）、先願との同一（法29条の2）、公序良俗違反等（法32条）などの特許権発生の障害要件については、拒絶査定不服審判の不成立審決（拒絶審決）取消訴訟においては被告である特許庁長官、無効審判の無効審決取消訴訟においては被告である無効審判請求人、無効審判の不成立審決取消訴訟においては原告である無効審判請求人に、それぞれ主張立証責任が帰属する。

3) なお、実際の訴訟の場面では、法律要件分類説に基づく主張立証責任の帰属と一致しないように見える場合がある。

例えば、新規性欠如を理由とする拒絶審決の取消訴訟においては、上記の説明によれば、被告である特許庁側に主張立証責任が帰属することになるが、実際の訴訟では、原告が審決取消事由として新規性が存することを主張し、被告がそれに反論するという順序で進行する。

しかし、これは原告において争点を提示し、審理の対象を明確にする趣旨で求められるものであり、主張立証責任の帰属と矛盾するものではない<sup>4)</sup>。

## 4. 3 冒認出願の主張立証責任が問題となった裁判例

### (1) 冒認出願に関する主張立証責任

以上のとおり、審決取消訴訟における主張立証責任につき法律要件分類説に従うと、特許権者において、当該出願が冒認出願によるものではないことにつき、主張立証責任を負担することになる。この点に関して、従来裁判例は次のとおり、同様の結論を採用している。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

**(2) 知財高裁平成18年1月19日判決（平成17年(行ケ)第10193号事件 最高裁HP)<sup>5)</sup>**

この件は、発明の名称を「緑化吹付け資材および緑化吹付け方法」とし、Aを出願人、Bを発明者として出願して成立に至った特許を対象になされた無効審判請求について、審決が、この発明の真の発明者はBではなくCであって、AはCから特許を受ける権利を適切に承継しないまま特許出願をしたとして、特許を無効と判断したところ、特許権者である原告が審決の取消しを求めて提起した事件である（以下「緑化吹付け資材」事件ということがある。）。

裁判所は、審決の結論を支持し、原告の請求を棄却した。

この「緑化吹付け資材」事件で、裁判所は、まず判決理由において、冒認出願を理由とする無効審判における主張立証責任の分配について、発明者主義を採用しているわが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という結論を判示している。この判示部分は、「貝係止具」事件の本判決においてもほぼ同様の記載がなされている。

そして、裁判所は、続けて、「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、それぞれ判断されなければならない。」として、様々な無効事由を例に示しつつ（前記4.2(3)1), 2)参照）、法律要件分類説に立つことを明らかにしている。

また、この「緑化吹付け資材」事件では、原告は出願人ではなく、権利の譲受人であったところ、原告が、「冒認を主張する審判請求人の側に冒認出願であることの主張立証責任を負担させないと、現在の特許権者が、当該特許の出願時の事情を全く知らない譲受人である場合には、そのように解しないと、現に成立している特許権を著しく不安定なものとしてしまう。」

と主張したのに対して、裁判所は、「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り、また、前述のように、願書には発明者の氏名等が記載され、必要に応じて譲渡証書等の証明文書が特許庁に提出されているのであるから、特許出願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によりされたことを確認するのに格別の困難はないはずである。かえって、原告主張のように解するときには、特許権者は、願書に、実在しない人物や既に死亡した人物を発明者として記載し、設定登録を得た後に速やかに権利の承継に関する書類を廃棄するなどにより、当該特許が無効審判により無効とされることを免れ得ることとなるが、このような結果が不当であることは明らかである。」と判示し、原告の主張を退けている。

**(3) 知財高裁平成21年6月29日判決（平成20年(行ケ)第10427, 10428, 10429号事件 最高裁HP)**

この件は、発明の名称を「基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法」などとし、被告を発明者かつ出願人として出願して成立に至った特許を対象に原告がなした無効審判請求について、特許庁が、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたところ、原告が同審決の取消しを求めて提起した事件である（以下「基板処理装置」事件ということがある。）。

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

原告は、審決について、冒認出願であること

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の主張立証責任を無効審判請求人である原告が負うと判断した点において誤りがあることのほか、2つの取消事由を主張した。

裁判所は、原告の主張した取消事由を全て認め、審決を取り消す旨の判決をした。

裁判所は、判決理由中で、冒認出願に係る事実の主張立証責任の分配について、「貝係止具」事件に係る本判決とほぼ同様の一般論を述べている。

すなわち、主張立証責任の程度については、同判決とほぼ同様の一般論に加えて、当該事案の内容に鑑み、「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。」と判示している。

以上の一般論を述べた上で、裁判所は、「本件特許発明の内容、事案の経緯を踏まえ、本件審判における原告の主張……、原告が提出した証拠に鑑みると、原告は、冒認を疑わせる事情を具体的に主張し、その主張に沿う証拠を提出していたものと認められる」一方で、被告においては、それぞれ僅か2頁からなる「審判事件答弁書」及び「上申書」を提出したのみで、その他には、当該出願が冒認出願によるものではないことについて、具体的な主張立証活動を何ら行っていない、と指摘し、「審決には、冒認出願に係る事実についての主張立証責任の所在の判断の誤り及び冒認出願か否かについての判断の誤りがある。」と判断したものである。

### (4) 知財高裁平成22年4月27日判決（平成21年(行ケ)第10213号事件 最高裁HP）

この件は、発明の名称を「有精卵の検査法および装置」とし、被告を出願人、被告従業員であるA、B、C、Dを発明者として出願し、出願手続中に被告との共同開発先従業員であるE、Fを発明者として追加する補正等を行って成立に至った特許が、冒認出願に係るものである（真の発明者は原告である）などとして原告によりなされた無効審判請求について、審決が、本件審判の請求は成り立たないとの判断をしたところ、原告が同審決の取消しを求めて提起した事件である（以下「有精卵検査法」事件ということがある。）。

裁判所は、審決の結論を支持し、原告の請求を棄却した。

この「有精卵検査法」事件で、裁判所は、まず判決理由中で、冒認出願を理由とする無効審判における主張立証責任は特許権者が負うと解すべきであるとの一般論を述べた上で、この件において、原告が提出した書証によっても、それが本件発明に該当するものかどうか明らかではなく、本件発明の発明者が原告であるとは認められないことや、出願当初の願書及びその後の補正で発明者として記載されたAからFの6名が、その記載のとおりの共同発明であると誓約した書面が提出されていることからすると、本件発明の発明者は、この6名であり、これらの発明者から被告に本件特許の特許を受ける権利が承継されたものと推認されること等からすると、特許権者である原告が冒認出願ではないことについて主張立証責任を尽くしていたものと認められると述べている。

## 4. 4 本判決の位置付け

### (1) 冒認出願に関する主張立証責任の分配

本判決は、冒認出願に係る事実に関する主張立証責任の分配につき、特許権者側にあるとす

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る結論を採用している。かかる結論は、以上に見てきたとおり、従来の裁判例に沿ったものである。

また、本判決は、このように解したとしても、特許権者において発明者による発明等のすべての過程を個別的、具体的に主張立証しない限り立証が成功しないことを意味するものではなく、むしろ、特段の事情のない限り、冒認出願ではなく適正な出願であることは、先に出願されたことによって、事実上の推定が働くことが少なくない、と明言していることが一つの特徴である。

### (2) 冒認出願に関する主張立証責任の程度

本判決は、冒認出願に関する主張立証責任の程度については、無効審判請求人のした冒認出願を疑わせる事実に関する主張や立証の内容及び程度に左右される、と述べている。

そして、正当な者によって特許出願がされたか否かは、①発明の属する技術分野が先端的な技術分野か否か、②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、③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、④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、⑤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を総合考慮して、認定すべきであると判示している。

これらの判示は、前掲「基板処理装置」事件と同様である。

ただし、前掲「基板処理装置」事件の事案は、発明の技術分野が先端的な技術分野であって、専門的な技術、知識、経験を有することを前提としており、しかも、大規模な設備や長い時間を要する性質のものである等の事情が存する事案であったので、①から④の事情は判断要

素となりえたのに対し（ただし、同事件の判決理由の具体的な当てはめとして認定されている訳ではない。）、本件判決の事案では、先端的な技術分野に関して専門的な技術や大規模な設備等が求められる発明に関する事案ではなく、①から④の事情は具体的な判断要素とはなっていない。

### (3) 原告被告間の主張立証の比較

1) 本判決や前掲「基板処理装置」事件判決が指摘するとおり、実際の裁判においては、一方当事者の主張立証の程度によって、他方当事者に求められる主張立証の程度にも影響が生じる。

この点に着目して、次のとおり、本判決及び前掲の各事件の判決について、原告被告間の主張立証の程度を比較してみる。

2) 本判決においては、①原告（特許権者）が本件発明の基礎となった発明に係る特許を受ける権利を譲り受けた上で発明に至ったという主張について、その前後の事実関係からすると不自然であって採用できないこと、②原告の立証についても、本件発明の基礎となる発明の譲渡証書の作成時期が無効審判請求後であったり、当該基礎となる発明がなされたという手書きの図面が綴じられたファイルが加除式のもので挿入や並べ替えが可能であり、実際に当該図面と共にファイリングされた用紙の殆どに日付が記載されていなかったり、日付順に綴じられていない箇所があるなど、いずれの書証も信用できず、証人についても中立公平な者とはいえ信用性に乏しく採用できない、とされたものである。

他方で、被告（無効審判請求人）は、発明をした過程について、判決理由中の「被告の反論」の項目を見ると、具体的に主張しているように見受けられるが、「当裁判所の判断」では、この点は特に触れられていない。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

無効審判請求人側で一通りの主張立証がされている以上、特許権者側においてもこれを凌ぐ合理的な主張立証活動を行う必要があるのであって、これができなかった以上、その主張立証責任を尽くしたということができない、と判断されたものである。

3)「緑化吹付け資材」事件では、裁判所は、「本件発明の発明者についての原告（筆者注：特許権者）の主張は、審判手続及び本件取消訴訟を通じて変遷し、一貫しておらず、このような審判手続及び本件訴訟における経緯自体、原告の主張の信憑性を疑わせるものである」とし、さらに原告が主張する共同発明者全員について、発明者であることを否定した。

この事件では、被告（無効審判請求人）は、原告による特許出願の約7ヶ月後に別の特許出願を行っていたが、この別の特許出願に係る発明は原告の出願前に既に完成しており、しかも、原告の出願に係る発明と極めて類似していることを根拠として、原告の出願に係る発明の真の発明者は、被告が行った出願の発明者である主張立証し、裁判所がこれを認めたものである。

このように、無効審判請求人が、発明の過程について具体的な主張立証活動を行う一方で、特許権者側における冒認出願を否定する事実についての主張自体が不自然であり、かつ、立証についても十分とはいえないと判断され、その結果、特許権者が主張立証責任を尽くしていないとされたものである。

4)「基板処理装置」事件では、被告（特許権者）は、冒認出願を否定する具体的な主張立証活動を何ら行っておらず、その主張立証責任を尽くしていないとされた。このような場合には、原告（無効審判請求人）が行う主張立証の程度は比較的軽微なもので足りるはずであるが、実際には、原告は、無効審判請求及び訴訟の各手続において、冒認出願であることを疑わせる事実を具体的かつ詳細に主張立証していた。

5)「有精卵」事件では、裁判所は、原告（無効審判請求人）が自ら発明したことを立証するために提出した書証を見ても、それが同事件における本件発明に該当するものかどうか明らかではなく、原告が発明者と認められないとする一方で、被告（特許権者）が提出した出願当初及び補正後の願書に記載された発明者6名全員がそれらの者の共同発明であることに相違ないとの誓約書等をもって、被告（特許権者）が主張立証責任を尽くしたと認定している。

この件では、特許権者側において、発明の過程につき具体的な主張立証活動がなされた形跡が判決文からは読み取れないが、無効審判請求人側の立証自体がその主張を裏付けるに足りない不十分なものであるような場合には、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、ということであろう。

## 4. 5 実務上の注意点

本判決や上記の各事件の判決を通して、冒認出願に関する主張立証責任等に関して、次の点について、実務上注意すべきであるといえる。

### (1) 真の発明者であることの立証準備

裁判例は、法律要件分類説に沿って、冒認出願（を否定する事実）に関する主張立証責任の分配につき、特許権者側にあるとする結論を採用しているが、特許権者、無効審判請求人いずれの立場に立ったとしても、真の発明者であると主張する者がした発明の過程について、具体的に主張し、その裏付けとなる適切な証拠を準備することが重要である。

そして、「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの」をいい（法2条1項）、真の発明者とされるためには、技術的思想の創作行為、とりわけ従前の技術的課題の解決手段に係る部分（発明の特徴的部分）の完成に現実に関与することが必要であるとされる<sup>6)</sup>。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

したがって、真の発明者であると主張する者において、このような創作行為への現実的関与がなされた経過の裏付けとなる証拠を準備しなければならない。かかる証拠として、まず通常考えられるのは、ラボノート（実験ノート）である。そこで以下では、ラボノートに関する注意点を幾つか挙げておく。

### ① ラボノートの体裁面の注意

「貝係止具」事件の本判決では、譲渡証書が無効審判請求後に作成されたことや、基礎となる発明がなされたときに記載されたという手書きの図面が加除可能なバインダーに綴じられており、前後の日付も統一性が無かったといった事情が指摘されている。

この事案のように、ラボノートの証拠としての信用性が低いとされた場合には、立証の最大の拠り所を失ってしまうことになるので、ラボノートには差し替えができない形式のものを使用し、日時等を特定できるようにすることは重要である。ラボノートの作成者が記載内容について他の従業員等に確認を求めて署名してもらう、といった工夫も考えられる。

### ② ラボノートの管理

発明が完成してから、相当期間経過した場合には、ラボノートが退職した従業員によって持ち出されていたり、紛失・廃棄してしまっていたため、入手できないことがある（特に、職務発明の対価請求事件では、このようなケースが少なくない<sup>7)</sup>）。

近時、企業において、営業秘密管理規程等を設けて、実験データ等の営業秘密の管理ルールを定め、従業員の持ち出しを禁じると共に、退職に当たっては関係書類の返還を求めるといった取扱いを実施しているところも多い<sup>8)</sup>。

ラボノートの保管期間についても、発明の完成後相当後になって紛争が顕在化する例が少なくないことからすれば、相当長期間に設定すべきである。

### ③ ラボノート等における発明の特定

ラボノートの適切な作成のためには、ラボノートの作成者において、特許法における「発明」の意義や、どの時点で発明が完成されたとされるのかについて、ある程度理解をしておくことが望ましい。このことは、発明者が会社に発明届を提出する際にも、適切に発明を特定し、また、共同発明者を把握することにも繋がるであろう。

そのためには、企業の知財部員や外部の知財専門家を通して、啓蒙活動を行うことが有益である。なお、発明の完成時期については、技術分野によって異なり、例えば、機械や電気分野では、着想のみで発明が完成することが多いのに対して、化学分野では着想のみでは結果の予想が難しいことが多く、実験等を通じた具体化の試行錯誤の過程で発明が完成することが多いといわれている<sup>9)</sup>。そのため、啓蒙活動に当たっては、この点を意識して実施することが必要である。

## (2) 外部との共同発明のケース

共同研究・共同開発（以下「共同研究等」という。）を行った相手方との間で、共同研究等においてなされた発明に係る特許権等の帰属を巡ってトラブルが生じることもある。

共同研究等契約書において、特許権等の帰属について、全て共有とするといった取り決めをしておけば、このようなトラブルは回避できるが、多くの場合には、発明を行った研究者が属する契約当事者企業等に帰属する（両当事者の共同発明の場合には共有にする）という規定を置いているため、誰が発明者かということめぐって議論になったり、場合によっては一方当事者が他方に断りなく勝手に特許出願したことが後で判明することがある。

このような事態を避けるために、実務上考えられる工夫を幾つか挙げておく。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### ① 連絡会議の議事録

共同研究等がなされる場合には、双方当事者の担当者間で、定期的に連絡会議がなされるのが通常である。この連絡会議ごとに議事録を取り交わし、発明に関連するやり取りに関する記録を残しておくことが重要である。

議事内容についての双方の誤解を避けるためには、議事録を受領した側に署名等を求めることが確実であるが、拒否されることもある。議事録の取扱いについて、あらかじめ共同研究等契約書において決定しておけば、そのような事態を防ぐことができる。

### ② 守秘義務条項等

一方当事者が、他方当事者にその権利の全部又は一部が帰属する発明について、他方当事者に無断で出願した場合（以下、無断で出願をした当事者を「無断出願当事者」という。）には、単に発明の帰属の点をめぐる契約上、特許法上の違反となるだけでなく、不正競争防止法上の営業秘密不正使用・開示行為（不正競争防止法2条1項7号）や、契約上の守秘義務違反となり得る。

しかし、不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為は、営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を「示された」ことが要件となるので、例えば、双方の研究担当者がまさに共同作業の結果として発明するに至ったものであって、他方当事者から「示された」とはいえない場合等には、この要件を充足しないことがあり得る。

このような事態に備えて、契約書中の守秘義務条項において、相手方から得た情報だけではなく、共同研究の成果そのものを守秘義務の対象となる秘密情報に含ませる定義条項を置く工夫をすることが考えられる。

なお、契約書中の守秘義務条項において、共同研究の成果そのものを守秘義務の対象に含ませることを明示したとしても、無断出願当事者

において、かかる成果が共同でなされた発明であることを否認し、無断出願当事者側で独自になした発明であって、守秘義務の例外条項である「独自になされた発明」に該当すると主張されることがある。

このような事態に備え、「独自になした発明」であると主張する側の当事者において、その事実を立証しなければならないことを契約書上も明確にしておくべきである。

また、たとえこのような例外条項に該当すると当事者の一方が考える場合であっても、共同研究等に関連する発明については、その出願をなす前に、相手方当事者に通知し、開示する旨の条項を設けることも考えられる。

### ③ 譲渡承諾

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない（法33条3項）。したがって、例えば、A社とB社の共同研究等に基づき、A社従業員とB社従業員が共同で発明した場合において、両名がそれぞれ所属する会社に対し、職務発明に係るものとして、特許を受ける権利の持分を承継し、A社とB社が共同で出願するためには、本来、他方の従業員の同意を得る必要がある。

このような場合には、A社従業員とB社従業員とが、相手方共同発明者がそれぞれ所属する会社の特許を受ける権利の持分を承継することについて、黙示の同意を与えているケースも多いと思われるが、トラブルを避けるためには、共同研究等契約書において、両契約当事者において、その所属する従業員に対して法33条3項の同意を取り付けることを義務付けておくことや、勤務規則、職務発明規程や、従業員から会社への譲渡証書書式において、共同研究等に係る共同発明については法33条3項の同意を与える旨を記載しておくこと等が考えられる<sup>10)</sup>。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### (3) 権利譲渡が介在する場合

「緑化吹付け資材」事件では、特許権者はたとえ他から特許を受ける権利を譲り受けた場合であるからといって、発明の過程に関する主張立証責任が免責されるものではない旨の判示がなされている。「貝係止具」事件も、特許権者が基礎となる発明を他から譲り受けたという主張をした事案である。

他から特許権又は特許を受ける権利を譲り受ける場合には、その発明の過程について十分な情報がないことが通常であるので、第三者から冒認出願である旨の主張がなされた場合に備えておく必要がある。対応策としては、譲渡契約書中で、真の発明者であること又は真の発明者から特許を受ける権利を譲り受けたものであることについて保証義務を負わせ、さらに紛争発生時には事実調査に協力する旨の条項を設置するとか、事案によっては発明の過程をヒアリングして確認しておくといったことも必要であろう。

## 4. 6 法改正の影響

現行特許法の下では、冒認出願がなされた特許への対抗策としては、①無効審判請求（特許法123条1項6号）、②民法709条に基づく損害賠償請求、③新規性喪失の例外（30条2項）を利用した新たな特許出願、④特許権設定登録前の出願人名義の変更といった方法がある。

④の出願人名義の変更については特許権設定登録がなされてしまうと認められない。特許権の移転登録手続請求については、これを認めた最高裁平成13年6月12日第三小法廷判決（民集55巻4号793頁、判時1753号119頁、判タ1066号217頁）が存するが、その射程範囲は限られており、全ての冒認事案において認められる訳ではない。

そのため、制度上、特許権者の保護に欠けるという意見もあった。そこで特許法を改正して、

特許権設定登録後の移転登録請求制度の創設が検討された。そうしたところ、経済産業省は、平成23年3月11日、特許法等の一部を改正する法律案を第177回通常国会に提出することとしたと発表した（その後、同年5月31日に可決・成立し、6月8日に法律第63号として公布された。）<sup>11)</sup>。

この法律案において、移転登録請求制度は、次のように規定されている。

#### （特許権の移転の特例）

第七十四条 特許が第二百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき（その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、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は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

2, 3項（略）

この法律案を前提とすれば、移転登録請求をしようとする者は、①特許が123条1項2号（共同出願要件違反）又は6号（冒認出願）の要件に該当すること、②自ら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の主張立証が必要とされるものと思われる。

そうすると、冒認出願に係る事実についての主張立証責任の帰属が、審決取消請求訴訟の場合とは逆の結論になる。

ちなみに、現行法のもとにおいても、冒認出願を理由とする無効の抗弁（法104条の3）について、同様に主張立証責任をどのように考えるか、という問題があるが、上記と同様、無効の抗弁を提出する被告において、原告の特許権が冒認出願であることの主張立証責任を負担することとなり、審決取消訴訟の場合と逆の結論になるものと考えられる。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ただし、この点については十分に議論されているとは言い難く、今後の活発な議論が期待される<sup>12)</sup>ところである。

### 注 記

- 1) 仮に被告代表者が原告と共同発明者であるとするれば、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、原告は主張立証を尽くしたとはいえない、と判示されている。
- 2) 裁判所は、判決文の末尾に付言として、「本件無効審判において、双方から提出された証拠中には、改変されたことが明らかな証拠や、立証事実との関係が吟味されていない証拠が、少なからず存在する。」「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。」と判示している。
- 3) 石原直樹、「主張責任・証明責任及び証拠調べ」特許審決取消訴訟の実務と法理、182頁（2003）発明協会
- 4) 上田洋幸、「審決取消訴訟における主張立証責任」知的財産訴訟の実務、257頁（2010）法曹会。なお、立証責任とは、お互いの証拠によっても真偽不明の場合に、最終的に、立証対象となった事実をあったものとして判断するのか、無かったも

のとして判断するのか、という局面で問題になるが、そのような局面に至っていないとしても、広い意味で立証責任という用語が用いられることがある。本稿でも、主張立証責任という用語を原則として広い意味で使用している。

- 5) 裁判長は三村量一判事。なお、本稿で紹介した「貝係止具」事件の本判決のほか、「基板処理装置」事件判決、「有精卵」事件判決の裁判長はいずれも飯村敏明判事である。
- 6) 真の発明者の認定をめぐることは、冒認出願が争点となる事案のほか、職務発明の相当の対価請求事件でも、争点となることが多い。三村量一、「発明者の意義」金融・商事判例No.1236、123頁（2006）
- 7) 田邊実「発明者の認定について」知的財産法の理論と実務第1巻、292頁（2007年）新日本法規出版
- 8) 三村量一、前掲注6）125頁
- 9) 田邊実、前掲注7）279頁
- 10) 山田真紀「共同発明者の認定について」知的財産法の理論と実務第1巻、314頁（2007年）新日本法規出版
- 11) 経済産業省ウェブサイト  
<http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005.html>（参照日：平成23年4月19日）
- 12) 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—TKCローライブラリー（LEX/DB文献番号25440897）、8頁（2010）

（原稿受領日 2011年4月19日）