

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」

京都大学大学院法学研究科 教授 愛知 靖之

目次

1. はじめに
2. 審査・査定制度趣旨と「主張立証責任」
 - (1) 審査において「主張立証責任」を觀念することができるのか？
 - (2) 審査・査定制度の趣旨と「主張立証責任」
3. 拒絶査定不服審判・審決取消訴訟の制度趣旨と「主張立証責任」
4. 審査・拒絶査定不服審判・拒絶審決取消訴訟における証明責任の分配の修正と主張責任の所在
 - (1) 証明責任の所在の修正
 - (2) 主張責任と証明責任の所在を一致させる立場
 - (3) 主張責任と証明責任の所在の不一致を認める立場（本稿の立場）
5. 無効審判の制度趣旨と「主張立証責任」
6. 無効の抗弁の制度趣旨と「主張立証責任」
 - (1) 本稿の立場
 - (2) 被疑侵害者側に一律に主張立証責任を課す立場
 - (3) 無効審判と同様に主張立証責任を分配する立場
7. おわりに

1. はじめに

現行知的財産諸法は、損害額の推定規定など例外はあるものの、主張立証責任の所在を踏まえることなく規定された条文も多い。とりわけ、特許法や商標法など、審査・審判・審決取消訴訟・侵害訴訟など1つの登録要件が複数の場面で争われるような場合には、主張立証責任の整合的な分配ルールをいかに形成するのが重要な問題となる。このように、主張立証責任の適正な分配を達成することそれ自体も重要な問題ではあるものの、主張立証責任の所在は、あくまで実体法規の趣旨を明らかにし、その規範の要件を確定することを通じて得られた結果にすぎない。主張立証責任の分配は、実体法が一定の法律効果の発生あるいは阻却を認めた趣旨を明らかにすること、その効果を発生させるために要求される法律要件を確定すること、そして、この法律要件が実体法規の上でどのような構成をもって体系付けられているかを分析することから導かれる。このような作業は、実体法の趣旨・内容・規範構造を解明する作業にはかならず、まさに実体法解釈の使命にはかならない。主張立証責任の分配は、こうした作業を出発点とするものである。

以上のように、主張立証責任は実体法規の意味と構造を確定するという実体法の解釈理論と不可分である。あくまで出発点は実体法規の解釈であり、主張立証責任の所在はそこから導かれる派生的な結果にすぎない。したがって、実体法の趣旨・構造から乖離した主張立証責任の分配ルールを定めることは、たとえそれが立証の難易等の観点から適切なものに思われるとしても、妥当なものではない。主張立証責任に拘泥する余り、実体法の趣旨・構造から乖離した無理な解釈を行うというのでは、本末転倒なのである。本稿では、特許法における審査・審判・審決取消訴訟・無効の抗弁を対象に、これらの規定や制度の趣旨・規範構造といった実体法的観点と立証の難易など訴訟法的観点の調和のとれた主張立証責任の分配ルールを模索するものである。

このようなテーマに関して、筆者は既に別稿⁽¹⁾を発表済みであるが、別稿ではもっぱら冒認を対象に無効審判・審決取消訴訟・無効の抗弁における主張立証責任を論じた。本稿ではこの別稿での分析を活用しつつも、その射程を広げ、特許要件一般について審査・拒絶査定不服審判・同審決取消訴訟なども対象に含めて検討を行うものである。

2. 審査・査定の制度趣旨と「主張立証責任」

(1) 審査において「主張立証責任」を観念することができるのか？

本章では、審査・査定の制度趣旨とそれに即した「主張立証責任」の分配ルールを提示するが、その前提として、そもそも審査という行政手続において「主張立証責任」を観念することができるのかが問題となる。特許法 51 条では、「審査官は、特許出願において拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない」とされており、特許査定の要件は、「拒絶の理由が存在しないこと」ではなく、「(審査官が) 拒絶の理由を発見しないこと」とされている。すなわち、拒絶理由という客観的事実の存否ではなく、審査官の主観的判断を基準にするものといえる⁽²⁾。あくまで、審査官の心証に基づく判断が行われるのである。審査基準においても「審査官は、……、請求項に係る発明が新規性を有していないとの心証を得た場合は、請求項に係る発明が第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当し、特許を受けることができない旨の拒絶理由通知をする。」とされている⁽³⁾。

しかしながら、そうはいつでもやはり、拒絶理由の有無について真偽不明の場合にどのような判断をすべきかという問題は残る。現行審査基準にはない記述ではあるが、平成 27 年 9 月 16 日改訂前の旧審査基準では、「出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、新規性否定の拒絶査定を行う。」とされていた⁽⁴⁾ (下線筆者)。審査官が「証明責任」を負担し、出願人は「反証」を行えば足りるケースがあるかのような記載があったのである。審査においても真偽不明という状態を観念できる以上は、少なくとも拒絶理由の有無の判断における出願人と審査官の証明責任の分配は検討すべきである。

これに対して、審査が職権探知主義に服する行政手続であることから、厳密には「主張責任」は観念することができない。しかしながら、特許庁に職権審理の義務はなく、当事者が提出しなかった資料についてまで審理する義務はないと考えられるし、とりわけ事件が公益に及ぼす影響が小さい冒認などでは職権審理が発動される可能性はほとんどないであろうから、実際には、拒絶理由に該当する事実について当事者から主張が出てこなかった場合に、どちらの当事者が不利益を負うのかが少なくとも理論的には問題となり得る。さらに、主張立証責任の所在が実体法の解釈と不即不離の関係にあることを示すことが本稿の主たる目的であり、そのためにはどうしても「主張責任」の所在に言及せざるを得ないため、「仮に観念することができる」とすれば「主張責任」をどのように分配すべきかというあくまで思考実験の 1 つとして、「主張立証責任」という形で「主張責任」の所在もまとめて議論することをご承知置き頂きたい⁽⁵⁾。「主張責任」など観念する必要

(1) 愛知靖之「冒認を中心とした無効理由の主張立証責任—特許無効に関する特許法の規範構造」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』160-189 頁 (弘文堂, 2013 年)。

(2) これは、審査官の負担、審査に要するコストの低減を図ったものだと考えられる。公知技術があったにもかかわらず特許査定がなされたとしても、当該公知技術が審査官が通常払うべき努力によっても発見できなかったという場合には、当該特許査定は行政処分としての違法性を持つわけではない。しかし、客観的には過誤登録であるため、別途、無効審判等で是正される。特許付与の実質的正当性は、無効審判制度等により補完されるのである。以上、興津征雄「特許付与・無効審判・侵害訴訟—行政法学的分析」別冊特許 6 号 8-9 頁 (2011 年) 参照。

(3) 特許庁審査基準第 III 部第 2 章第 3 節 5.2

(4) 平成 27 年 9 月 16 日改訂前審査基準第 II 部第 2 章 1.5.5。

(5) なお、大江忠『要件事実知的財産法』9 頁以下 (第一法規出版, 2002 年) でも、「特許出願の査定段階における主張・立

がないという場合には、「主張責任の所在と証明責任の原則的な所在」として論じている部分は、「証明責任の原則的な所在」(実体法の趣旨から直接に導かれる証明責任の所在であり、立証上の公平という訴訟法的考慮による修正を受ける前の第1次的な証明責任の所在)のみを論じているものとして読み替えて頂きたい⁽⁶⁾。

(2) 審査・査定制度の趣旨と「主張立証責任」

特許法49条は、「審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶すべき旨の査定をしなければならない。」と定めている。49条各号に列挙された拒絶理由は、「拒絶すべき旨の査定」をするための要件であって、特許法49条各号に列挙された拒絶理由に該当すれば、出願を拒絶すべき旨の査定をしなければならないという法律効果が発生することが分かる。拒絶理由に該当すること(を発見したこと)が、この法律効果を発生させるための要件だと位置付けることができるのである。したがって、49条各号は、出願の拒絶という法律効果を発生させるために必要な具体的事実たる要件事実を定めた実体規定であり、主張立証責任も、49条各号の要件事実について観念すべきである。そうすると、「拒絶理由を発見したこと」の主張立証責任は、原則、出願の拒絶という法律効果の発生を求める審査官が負うことになる。審査官が少なくとも「拒絶理由を発見した」との主張を行わない限りは、出願人が特許要件に係る客観的事実の存在(拒絶理由の不存在)について改めて主張しなくとも、出願が拒絶されるわけではないのである。

これに対して、特許法49条各号それ自体ではなく、各号で引用されている個別の規定(たとえば、29条・29条の2)に該当する事実が要件事実であるとし、49条自体はいわば「目録」としての手続規定にすぎないとする有力な見解がある⁽⁷⁾。49条自体は主張立証責任の分配とは関係しない規定であり、29条など特許要件を定める個別の規定こそが主張立証責任分配の基礎となるというのである。しかしながら、このような見解に立った場合、49条3号・6号・7号のように、他の条文を引用していない規定をいかに理解すればよいのかが問題となる。この点については、「拒絶査定又は特許査定の実体的な根拠規定は、法49条各号に掲げられた各規定であって、法49条自体が拒絶査定の実体的な根拠規定であると解する必要はない(もっとも、他の規定を掲記していない同条3号・5号〔現6号〕・6号〔現7号:いずれも筆者注〕に関しては、それ自体を根拠規定とするしかない)」⁽⁸⁾、「法49条7号は、6号とともにいわゆる『目録』規定ではなく、立証責任の分配に直接影響する規定である。」⁽⁹⁾とされており、49条各号それ自体が主張立証責任分配の対象となる要件事実そのものであると理解されている。しかしながら、このような理解に基づくと、同じく49条に列挙されているものの中に、「目録」にすぎない単なる手続規定と法律効果発生を基礎付ける実体規定という趣旨・性質の全く異なる規定が混在することになってしまう。上述の見解は、無効理由に係る123条1項も同様に解する⁽¹⁰⁾ところ、123条1項7号については、同号のうち「その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき」の部分は手続規定、「その特許が条約に違反することとなつたとき」の部分は実体規定を意味することになり、7号の中に手続規定と実体規定が混在することになってしまう。他の条文を引用する形式になっているか否かという単なる立法技術を根拠として、49条という1つの条文に全

証責任の分配」が検討されている。

- (6) もっとも、拒絶審決取消訴訟を含む審決取消訴訟、無効の抗弁の場面はもちろんのこと、当事者対立構造をとる無効審判においても、主張責任を正面から観念することはできると考えることができよう。
- (7) 瀧川叡一『特許訴訟手続論考』184頁(信山社、1991年)、大江・前掲注(5)・15-16頁。同旨、松野嘉貞「審決取消訴訟における主張立証責任」三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』511-515頁(発明協会、1986年)、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』560-561頁(信山社、1999年)、田村善之「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性と技術的範囲」知的財産法政策学研究48号325頁(2016年)など。
- (8) 石原・前掲注(7)・561頁。
- (9) 大江・前掲注(5)・19頁。
- (10) 瀧川・前掲注(7)・184頁、大江・前掲(5)・67頁など。

く性質の異なる複数の規定が併存していると考えすることは、49条に不統一をもたらすものであって、同条の規範構造の理解として妥当ではない。49条それ自体が出願拒絶の根拠となる実体規定であり、たとえば2号のように他の条文を引用する形式になっているのも、条文を洗練させるための立法技術にすぎないと考えべきである。

以上のことから、49条各号それ自体が、出願の拒絶という法律効果を発生させるために必要な具体的事実たる要件事実を定めた実体規定であり、主張立証責任も49条各号の要件事実について観念すべきと考える。そうすると、「拒絶理由を発見したこと」の主張立証責任は出願拒絶という法律効果の発生を求める審査官が負うというのが原則となる。5で後述する無効審判における主張立証責任の所在（あらかじめ述べておくと、無効審判請求人側が原則として主張立証責任を負うことになる）とあわせて考えると、「特許要件」の実体法上の趣旨は、「特許を取得するための要件」というよりも、「登録を阻却する・出願を拒絶する（特許を無効にする）ための要件」と位置付けられることになる。拒絶査定は、審査官が拒絶理由を発見したことを要件として、特許を否定すべき旨を宣言する法律効果を生じさせる行政処分であるところ、少なくとも審査官が「拒絶理由の発見」を主張して初めて、出願の拒絶という法律効果が発生する。言い換えれば、審査官がこの主張（＝拒絶理由通知）を行わなければ、「拒絶理由を発見しなかった」（51条）と扱われ、特許権の設定登録が認められなければならない。出願人はクレームと明細書に特許付与を請求する発明の内容や技術内容（解決課題・解決原理等）を記載するだけでよく、それが特許要件を全て充足するというを自ら改めて主張する必要はないということが理論的にも根拠付けられることになる⁽¹¹⁾。

このように「特許要件」の実体法上の趣旨は、「特許を取得するための要件」というよりも、「登録を阻却する・出願を拒絶する（特許を無効にする）ための要件」と位置付けられるという点に関して、商標法上は、規定の構造からもこの点がより明確な形で示されている。商標法3条は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」と規定した上で、3条各号に商標登録を阻却する要件が列挙されている。また、同法4条は柱書で「次に掲げる商標については、……商標登録を受けることができない。」と規定しつつ、同じく商標登録を阻却する要件を列挙している。その上で、同法15条では、「審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の決定をしなければならない。」「一 その商標登録出願に係る商標が第3条、第4条第1項……により商標登録をすることができないものであるとき」と定められている。商標法では「使用の意思」を除き⁽¹²⁾、規定の構造上も登録を阻却する要件であることが明確となっているのである。確かに創作法と標識法という違いはあるものの、特許権・商標権はいずれも特許庁の審査と登録を経て初めて発生する権利である以上、登録を認めるべきか否かを特許庁に判断させ、登録を否定する場合には、特許庁がその旨の主張を理由を示して行うべき責任を負うことを正当化する制度的基礎がある。他方、著作権は行政機関の審査を経ることなく当然に発生する権利であるため、著作権法2条1項1号の権利発生要件は権利行使をしようとする者が主張立証しなければならないことになるのである。

以上のように、特許要件を登録阻却要件と位置付ける立場とは反対に、49条の規範構造のみではなく、実体法たる特許法全体の理解・解釈から、特許要件を「特許取得要件（特許権発生要件）」とする理解も十分あり得る。この立場に立つ場合、出願人側は、全ての特許要件を充足する旨を、明示的ではないが、クレームや明細書の記載を通して主張する責任を負う（出願人側に主張責任）ということになろう。また、この見解をとる場合には、拒絶理由を定めた49条各号それ自体が要件事実を規定しているという上記理解ではな

(11) 「有効性の推定」が法定されている米国ですら、「特許権者は、PTO に対し特許を受ける資格があることについて証明する責任を負っておらず、出願が特許を受ける資格がないことを証明する責任はPTO が負担しているというやや驚くべき事実」がある（Burk and Lemley（山崎昇訳）「特許法における政策レバー（2・完）」知的財産法政策学研究15号90頁（2007年））。出願人が拒絶理由の不存在すなわち特許を受ける資格があることを全て立証したことが、「有効性の推定」の根拠とされているわけではない。

(12) ただし、この要件も特許庁側が少なくとも主張責任を負うことは他の要件と同様であると考えられる。

く、単なる「目録」を定めた手続規定で、実体上の要件事実は引用されている個別規定（29条等）であるという見解を前提とするほかない。しかし、このような考え方が、そもそも49条の規範構造として妥当であるかについて疑問があることは前述の通りである。

上記2つの立場はいずれにせよ、全ての特許要件について、一律に「登録阻却要件」か「特許取得要件」として性質決定する、ある意味極端な立場であるが、おそらく一般的な理解は個々の特許要件毎に「特許取得要件」（特許発生要件）と「登録阻却要件」（特許障害要件）を分類すべきという立場であろう。この見解に対する評価は、4（2）において詳述する。

3. 拒絶査定不服審判・審決取消訴訟の制度趣旨と「主張立証責任」

改めて言うまでもないが、拒絶査定不服審判は審査の続審と位置付けることができ、その審理対象は拒絶査定の当否ではなく、当該出願に対する特許付与の当否（拒絶理由の有無）そのものである。したがって、実際に審査段階で取り上げられた拒絶理由のみが対象となるのではなく、全ての拒絶理由について、その有無を判断することが可能とされている。このような制度趣旨を前提とする限り、拒絶査定不服審判における「主張立証責任」の所在も、原則として審査と同様であると考えられることができる。

また、審決取消訴訟に関しては、同訴訟制度の趣旨・構造を重視し、当然には民事訴訟における規律が妥当するわけではないとする見解が古くから見られる。たとえば、無効審判は行政手続であるところ、行政処分は公定力を持ち、適法性の推定を受けるため、一部の例外（審決がある技術を周知、あるいは、技術常識だと認定したにもかかわらず、審決でその証拠を示さなかった場合）を除き、原則として審決取消訴訟において審決の違法事由の証明責任は全て原告側が負担するとの見解がそれである⁽¹³⁾。あるいは、同様に行政処分の性質に応じた証明責任の分配を志向して、拒絶審決取消訴訟では、拒絶査定の違法事由については出願人側が証明責任を負担しつつ、拒絶理由通知の欠如など手続上の違法性がないことについて特許庁側が証明責任を負担するとし、無効審決・無効審判請求不成立審決取消訴訟においては、審判請求人が無効理由の存在について証明責任を負うという見解もある⁽¹⁴⁾。しかしながら、これらの見解は、行政処分の公定力などを根拠に主張立証責任の所在を定型的に理解する結果、責任の所在が硬直的なものとなってしまう（特に、前者の見解によれば、ごく一部の例外を除き主張立証責任は全て一律に原告に課されることになり、その程度が顕著である）。4・5で述べるように、立証上の公平を図るという見地から柔軟かつ個別的に証明責任の所在を検討する必要があることは民事訴訟のみならず行政訴訟においても等しく妥当する。それゆえ、これらの見解にそのまま与することはできない。

もっとも、上記の見解のように、まずは審決取消訴訟制度の趣旨・構造に基づいて主張立証責任を検討すること自体は妥当である。審決という特許庁の処分の違法性を争うという同制度の趣旨・構造からは、同訴訟の訴訟物は審決の違法性一般であるものの、審決の取り消しを求める原告（出願人）が審決取消事由に係る事実について原則として主張立証責任を負担すると思われるべきである。いったん専門行政庁たる特許庁が審決という行政処分を下した以上、審決の取り消しを主張する側が、その事由について主張立証責任を負うことを原則とするという考え方は、審決取消訴訟の制度趣旨に適うものだからである⁽¹⁵⁾。したがって、審査・審判手続では特許庁側が原則として負担していた主張立証責任は、審決取消訴訟手続では出願人側が負

(13) 高林克己『特許争訟—その理論と実務』218頁以下（1987年）。

(14) 竹田稔『特許審決等取消訴訟の実務』45頁以下（1988年）。

(15) 松本重敏〔判批〕判タ567号59頁（1985年）も、「特許審決取消訴訟は、……訴訟構造そのものが、審決の合理性を前提とし、その合理性を争うものであるから、その違法性の主張責任については、準司法手続による判断として構成されている審決が、訴訟の対象であるとの観点から、その違法取消を主張する以上、原告が違法性事由を主張すべき責任がある、と解される。」と述べている。その上で、「私は一応、取消事由の主張責任はすべて原告にあり、証明責任については、これを条項により分配する立場が実務に最も適するように考える」と結論づけられている。後述するように、本稿もこれと同じ立場をとる。

担するということになり、責任の所在が逆転する。このような帰結は、それぞれの制度の趣旨・目的の違いから生じるのである⁽¹⁶⁾。

なお、拒絶審決取消訴訟に関して述べた以上の理は、無効審判に係る審決取消訴訟でも同様に当てはまる。すなわち、無効審決取消訴訟では原告たる特許権者が、無効審判請求不成立審決取消訴訟では原告たる無効審判請求人が原則として主張立証責任を負担することになる⁽¹⁷⁾。

以上のように、審決取消訴訟では、いずれも原告が原則として責任を負担するという形で統一的に理解されることになる。

4. 審査・拒絶査定不服審判・拒絶審決取消訴訟における証明責任の分配の修正と主張責任の所在

(1) 証明責任の所在の修正

これまで述べてきたように、審査・拒絶査定不服審判では特許庁が、拒絶審決取消訴訟では原告が、原則として49条各号に該当する事実の存在について全て主張立証責任を負う。しかしながら、主張立証責任の所在をこのままにしておくと、たとえば、審査・拒絶査定不服審判では特許庁側が、49条7号の「その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき」(冒認出願)、49条2号に係る「発明」でないこと(29条1項柱書)、「産業上利用すること」ができないこと(29条1項柱書)という消極的事実について、常に証明責任を負うことになる。主張責任はともかく証明責任をこのままにしておくことは、立証上の公平という観点から妥当とはいえない⁽¹⁸⁾。立証上の公平という訴訟法的観点から、証明責任は出願人に負担させるべきなのである⁽¹⁹⁾。

49条4号に係る記載要件についても、クレームや明細書の記載を行った出願人・特許権者のほうが、要件の充足について立証をより容易に行える立場にあり、証拠との距離も近い。さらに、いずれもクレームや明細書の記載の趣旨に関係する要件について、その記載を行ったわけでもない者に、出願人・特許権者が作成した明細書の発明の詳細な説明の記載が、当業者がクレーム記載の発明を実施することができる程度に明確または十分なものではなかったという(消極的)事実(実施可能要件(36条4項1号))や、出願人・特許権者が特許を受けようとしていた発明が発明の詳細な説明に記載されていたものではなかったという(消極的)事実(サポート要件(36条6項1号))を証明する責任を課すことは、立証上の公平という見地からも問題があろう。そこで、裁判例においては、開示要件の主張立証責任は出願人・特許権者側が負うものとしている⁽²⁰⁾。

(16) ただし、4で詳細に論じるように、立証上の公平を図る必要があるという点は他の手続と同様であるから、証明責任の所在については修正を受けた結果、審査・審判・審決取消訴訟でいずれも全く同様に分配される。結果として、責任の所在が異なるのは主張責任のみとなる。

(17) ただし、5で触れるように、証明責任の所在は拒絶理由と全く同じように修正されるため、証明責任については無効審決取消訴訟・無効審判請求不成立審決取消訴訟及び無効審判(さらに審査・拒絶査定不服審判・拒絶審決取消訴訟)いずれも全く同様に分配される。責任の所在が異なるのは主張責任のみとなるという点は、前掲注(16)の出願拒絶に関する手続と異なるところはない。

(18) 実際、司法研修所が明言しているかどうかはともかく、実務家の中では消極的事実について証明責任を負うことがないよう分配を行うべきであるとの強固な分配ルールがあるのではないかの指摘も存在するところである(座談会「要件事実論の教育・研究における役割」ジュリスト1290号21頁〔山本敬三発言〕(2005年))。

(19) 知財高判平成18年1月19日平成17年(行ケ)第10193号「緑化吹付け資材および緑化吹付け方法」、知財高判平成21年6月29日平成20年(行ケ)10427・10428・10429号「基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法」、知財高判平成22年11月30日平成21年(行ケ)10379号「具係止具」は冒認出願について、東京高判平成17年1月18日平成15年(行ケ)第166号「ニトロイミダゾール系化合物を含むアトピー性皮膚炎治療用の外用剤」は発明該当性について、それぞれ特許権者に主張立証責任を課している。さらに、前掲緑化吹付け資材および緑化吹付け方法事件は、傍論ながら、29条1項柱書の発明該当性と産業上の利用可能性につき特許権者に主張立証責任を課している。

(20) たとえば、知財高判平成17年11月11日判時1911号48頁「偏光フィルムの製造法」、知財高判平成20年9月10日平成19年(行ケ)第10401号「物品の溶剤清浄化方法」、知財高判平成22年4月27日平成21年(行ケ)第10296号「赤身魚類の処理方法」は、サポート要件(36条6項1号)について、東京高判平成15年3月10日平成13年(行ケ)第140号「畳のクセ取り縫着方法及び畳縫着機」、知財高判平成18年2月16日平成17年(行ケ)第10205号「結晶ラクチュロース三水合物とその製造法」は、実施可能要件(36条4項1号)について、それぞれ出願人・特許権者に主張立証責任を課

他方、49条2号に係る新規性(29条1項各号)については、たとえば、「特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明」と同一であることという積極的事実(新規性喪失事由)については、審査・拒絶査定不服審判においても原則通り特許庁が証明責任も負担すると考えてよい⁽²¹⁾。進歩性(29条2項)についても、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が……容易に発明をすることができたとき」という積極的事実であるため、審査・拒絶査定不服審判では同様に特許庁が証明責任も負担すると考えることになる。ただし、少なくとも、進歩性の充足性判断自体は規範的評価であり、規範的評価の成立が法律効果の発生要件となっているという意味で規範的要件と位置付けられる。したがって、審査・拒絶査定不服審判においては、進歩性欠如という規範的評価の成立を根拠付ける事実(評価根拠事実)について特許庁が、当該評価の成立を妨げる事実(評価障害事実)について出願人が、それぞれ証明責任を負うことになる⁽²²⁾。本稿では、以下、規範的要件については評価根拠事実の立証責任のみを論じることとする(以下で掲げる表についても同様である)。

また、49条2号に係る38条の共同出願違反は、冒認出願と同じく権利帰属に関する拒絶理由ではあるものの、「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、審査・拒絶査定不服審判では特許庁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のである⁽²³⁾。

(2) 主張責任と証明責任の所在を一致させる立場

証明責任について、裁判例や学説の多く⁽²⁴⁾は基本的に上記と同様の分配を行う。しかしながら、従来の立場は、少なくとも主張責任を問題なく観念することができる拒絶審決取消訴訟においては、主張責任と証明責任の所在を一致させるべきという考え方から、主張責任についても同じように分配されている。従来の一般的な立場について、主な特許要件についてのみ下記に示す。

している。知財高判平成21年11月11日平成20年(行ケ)第10483号「ヘキサミン化合物」も両要件について、同様の主張立証責任の分配を行っている。さらに、前掲緑化吹付け資材および緑化吹付け方法事件も、傍論ながら、実施可能要件につき特許権者に主張立証責任を課している。

- (21) 東京高判平成12年4月13日平成10年(行ケ)第405号「鍵変換式のピンタンブラー錠」も、公然実施の事実を主張する無効審判請求人(特許権者ではなくその相手方)に立証責任があると述べる。さらに、前掲緑化吹付け資材および緑化吹付け方法事件は、傍論ながら、29条1項各号の新規性喪失事由につき無効審判請求人に主張立証責任を課している。
- (22) 詳細は、早田尚貴「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」牧野利秋編『知的財産法の理論と実務 2 特許法 [II]』403頁(新日本法規, 2007年)、相田義明「進歩性の判断構造についての一考察」特技懇255号72頁以下(2009年)を参照のこと。
- (23) 知財高判平成25年3月13日判時2201号116頁「二重輪形成用テープまたは糸及びその製造方法」も、「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。」と判示している。これに対し、知財高判平成25年3月28日判時2200号125頁「動態管理システム、受信器および動態管理方法」は、冒認・共同出願違反ともに特許権者に主張立証責任を課している。しかし、その理由は全く述べられていない。
- (24) 松野・前掲注(7)・511-515頁、瀧川・前掲注(7)・182-185頁、石原・前掲注(7)・562-564頁、大江・前掲注(5)・9-22頁、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』32-33頁(発明推進協会, 2013年)など。ただし、共同出願違反については瀧川・前掲注(7)・182-185頁、石原・前掲注(7)・562-564頁では触れられておらず、松野・前掲注(7)・514頁は出願人に共同出願違反の主張立証責任を課している。大江・前掲注(5)・13頁は松野にならぬ出願人が負担すべきと述べているにもかかわらず、同21頁掲載の表では、出願人・特許権者ではなくその相手方(特許庁・無効審判請求人など)が負担するものとされている。さらに、実用新案法(同181-182頁)、意匠法(同246-247頁)でも、出願人・権利者ではなくその相手方に主張立証責任を課しており、本稿本文の表と同様の立場に立つようである。また、無効審判における議論ではあるが、共同出願違反について、同様に特許権者ではなくその相手方(無効審判請求人)に主張立証責任を課す見解として、武宮英子「発明者性の立証責任の分配」L&T59号22頁(2013年)、井関涼子〔批判〕L&T64号40頁(2014年)、東海林保「冒認出願・共同出願違反の主張立証責任に関する実務的考察」飯村敏明先生退官記念論文集『現代知的財産法 実務と課題』429頁(発明推進協会, 2015年)など。さらに、井関・前掲64号39-40頁、西理香「発明者と発明者の保護(2)―冒認救済等」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系I』115頁(青林書院, 2014年)など、冒認についても特許権者の相手方(無効審判請求人)に主張立証責任を課す見解も存在する。

特許要件	主張立証責任	
	出願人	特許庁
発明性	○	
産業上の利用可能性	○	
新規性		○
進歩性		○
開示要件（実施可能要件・サポート要件・明確性要件）	○	
共同出願違反		○
冒認出願	○	

しかしながら、たとえば、冒認と共同出願違反は同じく特許を受ける権利の帰属に関する問題であるにもかかわらず、仮に上記の立場のように両者で主張立証責任が異なるとした場合、その差異を実体法レベルで正当化することが可能であろうか。

さらに、発明要件・産業上の利用可能性・開示要件などは出願人側、新規性・進歩性は特許庁側が主張立証責任を負担するという考え方について、これも実体法レベルで特許制度の趣旨に適うように正当化することが果たして可能なのだろうか。学説の中には、特許要件を実体法上、「特許発生要件」・「特許障害要件」・「特許障害の効果をさらに障害する要件」の3つに分類するものがある⁽²⁵⁾。上記の表において出願人が主張立証責任を負うとされる要件が特許発生要件に、特許庁が主張立証責任を負うとされる要件が特許障害要件に、29条1項各号の新規性欠如（特許障害要件）に対する30条の新規性喪失の例外が、出願人が主張立証責任を負う「特許障害の効果をさらに障害する要件」に位置付けられている。このうち、「特許発生要件」は文字通り特許権の発生を根拠付ける要件であるのに対し、「特許障害要件」は特許権の発生を根拠付けるものではなく、単にその発生を妨げる要件と理解されている。そうすると、「産業上の利用可能性」のある「発明」を「開示した」という事実は、実体法上、特許権の発生を根拠付けるための要件であるが、新規性・進歩性を充足するという事実は、権利の発生を根拠付ける要件ではないため出願人側が立証はもちろん主張する必要すらないということになる。しかしながら、産業上利用可能な発明でありさえすれば、ともかく特許権の発生自体を根拠付けるのに十分であって、出願人の側から新規な発明であるという意味で産業の発達に寄与し得ることを何ら基礎付ける必要はないという考え方を、特許法の目的（1条）や特許制度の趣旨から正当化することができるのだろうか。進歩性に関しても、大江・前掲注（5）・16-17頁は、「特許発明の質的向上を図ることは特許制度の本旨に合致し、また、発明者と第三者との間の利害の適正な調和を図ることは特許法の眼目であるから、進歩性が疑わしい発明については、独占権を与えないとするほうが両者の適正な利害調整が図れるという理由から」、「特許出願人又は特許権者の側が『発明の進歩性』の立証責任を負うべきであるという異論がないわけではない」としながら、これに対する反論を何ら行うことなく、「特許庁長官が『進歩性の欠如（容易推考性）』の主張・立証責任を負担するとする通説的見地をとる」と述べるにとどまっている。仮に特許要件を「権利発生要件」と「権利障害要件」に分類するとした場合、新規性・進歩性という特許要件は、産業の発達という特許法の法目的から見ても、特許権の発生を根拠付ける重要な要件と位置付けられそうにも思えるところ、「特許発生要件」とは性質決定されず、特許権の発生を基礎付けるという観点から出願人が要件充足を主張する責任すら負わないということになる。これに合理的な説明を付けることは著しく困難であると言わざるを得ない。やはり、「発明」要件・産業上の利用可能性要件・開示要件が、実体法上、特許権の発生を基礎付ける要件であって、新規性・進歩性要件はそうではないという考え方を、特許制

(25) 松野・前掲注(7)・513-515頁、大江・前掲注(5)・10-14頁。

度の趣旨・構造に整合させることはできないのではなからうか。

以上のように、特許要件それぞれについて実体法上の趣旨に基づき個別的に主張立証責任の所在を検討するというのが理想的だとしても、現在の学説がこれに成功しているかについては疑問が残るところである。むしろ、「特許発生要件」・「特許障害要件」という特許要件に関する実体法上の分類も、それぞれの特許要件の趣旨に基づき行われた結果というよりも、「消極的事実について証明責任を負担させない」など当事者間の立証上の公平という訴訟法的考慮によって証明責任の分配を決めつつ、その結果に沿うように後付け的に「権利発生要件」・「権利障害要件」の区別など実体法の解釈を行っているのではないかという疑問がどうしても拭いきれないのである。実体法的考慮と訴訟法的考慮の整理が今一度必要なのではなからうか。

(3) 主張責任と証明責任の所在の不一致を認める立場（本稿の立場）

実体法的考慮と訴訟法的考慮を整理しつつ、主張立証責任の所在に関する全体的な考え方を整理すると以下の通りとなる。

主張立証責任の所在は、まずは主張立証の問題を捨象して純粋な実体法の解釈（制度趣旨・規範構造の分析）から導かれる。その結果、ある規定が一定の法律効果を発生させるための要件事実を定めたもの（権利根拠規定）であることが明らかとなったときには、その法律効果の発生を求める者が、少なくとも当該要件事実の存在について、まずは主張責任を必ず負う。効果の発生を求める者がまずはその効果発生要件に該当する事実があることを主張すべきだからである。すなわち、実体法の解釈として、何が権利根拠規定で何が権利障害規定・権利消滅規定・権利阻止規定なのか確定され、これにしたがって主張責任の所在も決まるのである。

証明責任の所在も、実体法の解釈によって導かれた主張責任の所在と一致することが原則である。証明責任の分配において、実体法の法条の文言・形式や実体法の趣旨・目的を無視することはできないし、これが重要な地位を占めることは間違いない⁽²⁶⁾。しかし、実体法の解釈として導かれた事実が消極的事実であるなど、立証上の公平・立証の難易といった実体法とは異なる訴訟法的な考慮から、証明責任が修正される場合が存在する。定型的な証明困難という実体法外在的な事情により、一定の当事者が常に不利な法律判断を受けるということになれば、当該実体法規を設けた趣旨を没却しかねないためである。当事者間の公平という観点を証明責任の分配に反映させるのはむしろ当然といえる。しかしながら、あくまで証明困難からの救済、立証上の公平の確保を理由とした修正であるため、修正を受けるのは証明責任に限られ、主張責任が修正されることはないと考えべきである。主張立証責任とともに修正するということは、実体法の解釈として導かれた権利根拠規定・権利障害規定といった規定の性質・類型を、立証上の公平という実体法外在的な事情によって変更してしまうことを意味する。すなわち、いったんは実体法の趣旨・規範構造に基づき権利根拠規定とされた規定が、そのままでは消極的事実について証明責任を課すことになるなど実体法外在的な訴訟法的考慮から、主張立証責任の所在とともに反対当事者に移し替えることは、権利根拠規定という実体法上の位置付け自体を、実体法の外側から権利障害規定という別の類型に変更してしまうことを意味するのである。実体法の趣旨とは別の事情によって、実体法上の規定の位置付け自体を変更してしまうことは、実体法の趣旨を没却することにつながるのではないだろうか。このような事態を避けるためにも、訴訟法的考慮から修正を受けるのは証明責任のみとし、実体法の趣旨から直接導かれる主張責任の所在には変更を加えないことにより、権利根拠規定など規定の実体法上の位置付け自体も修正・変更を受けないと考えるべきである。これが主張責任と証明責任の不一致を生じさせる契機となる⁽²⁷⁾。

(26) この点で、証拠との距離や証明の難易など実質的衡平に照らして分配を行うべきだとのいわゆる「利益衡量説」（たとえば、石田穰『民法と民事訴訟法の交錯』（東京大学出版会、1979年））とは異なる。しかしながら、利益衡量説といえども実体法の趣旨・目的を全く勘案しないというわけではないので、その差は実質的にはさほど大きくはない。

(27) さらに、付言すると、要件事実の存在について真偽不明の場合に、裁判官は実体法を適用するか不適用とするかを選択し

そもそも、「主張責任」とは、自己に有利となる法律効果の発生を定める規定の要件事実を主張しないことにより、裁判所が当該規定を適用することができない結果、不利な裁判・法律判断を受けることになるという不利益のことをいう⁽²⁸⁾。「自助努力」・「自己責任」の範疇に属するものといえよう⁽²⁹⁾。これに対し、「証明責任」とは、要件事実の存在が真偽不明の場合に、不利な裁判・法律判断を受ける一方当事者の不利益のことをいい、いずれの当事者がこの不利益を負うのかを定めるのが証明責任の「分配」である⁽³⁰⁾。決して「要件事実を証明しないことにより不利な裁判・法律判断を受けることになる不利益」ではない。証明責任は、証明活動をすべき行為責任ではなく、真偽不明の場合の結果責任（客観的証明責任）にすぎない⁽³¹⁾。すなわち、「自助努力」を尽くしたにもかかわらず真偽不明となった場合の問題なのであって、「自己責任」ではなく「結果責任」の範疇に属するものである。このように、証明責任と主張責任では、責任の内容・性質が全く異なるため、責任の所在が一致しないこともあり得るといえることができる。

主張立証責任の分配に関する「法律要件分類説」も、証拠との距離や証明の難易など実質的公平に照らして分配を行うべきだとの主張（「利益衡量説」）を受けて、実体法の法条の文言・構造・形式、さらに実体法の趣旨・目的を基礎として主張立証責任の分配を行った上で、立証の難易・証拠との距離といった当事者間の公平という実質的要素（訴訟法的考慮）に基づき主張立証責任の分配を修正し得るという「修正法律要件分類説」が有力となっている⁽³²⁾。ここで、実質的要素（訴訟法的考慮）に基づき修正されるのは証明責任の分配のみと考えることはできないのかというのが、本稿における提案の1つである⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾。

-
- なければならぬわけであるが、この実体法の適用・不適用を裁判官に指示する規範として、実体法規範とは別に証明責任規範の存在を承認するのが、法律要件分類説に立つ論者を含め、多数の見解である。この証明責任規範という考え方は、ローゼンベルクの「規範説」が説く「法規不適用の原則」を克服するための基礎理論といえることができる。規範説によれば、実体法は、要件事実の存在が認められたときに初めて適用が肯定されるのであって、要件事実の不存在が認められたときのみならず、その存否が不明の場合にも適用が否定される。しかしながら、実体法は、要件事実が存在するときに法律効果が発生すると定めているだけであって、要件事実の存否が不明な場合に、法律効果を発生させてよいか否かということ自体を、実体法規範から導くことはできない。そこで、事実が存否不明の場合にも判決を可能にするために、実体法規範とは異なる規範が要請される。これが証明責任規範である。本稿では、この証明責任規範が、裁判官に実体法規の適用・不適用を命じる際に、立証上の公平など訴訟法的考慮を行うことを要請していると考えているわけである。畑穂穂「主張責任と立証責任に関する覚書」河上正二ほか編『伊藤滋夫先生喜寿記念 要件事実・事実認定論と基礎法学の新たな展開』51頁（青林書院，2009年）を参考に図式的に言えば、主張責任は「実体法規範」のみが規律し、証明責任は「実体法規範+証明責任規範（訴訟法的考慮）」が規律するため、両者に不一致が生じる可能性があるということになる。
- (28) 司法研修所『増補民事訴訟における要件事実 第1巻』11頁（法曹会，1986年）、新堂幸司『新民事訴訟法〔第5版〕』473頁（弘文堂，2011年）など。
- (29) 前田達明『続・民法学の展開』211-213頁（成文堂，2017年）。
- (30) 三ヶ月章『民事訴訟法』405頁（有斐閣，1959年）。
- (31) 小林秀之『新証拠法〔第2版〕』164頁（弘文堂，2003年）、中野貞一郎＝松浦馨＝鈴木正裕『新民事訴訟講義〔第2版補訂2版〕』367頁（有斐閣，2008年）、高橋宏志『重点講義 民事訴訟法（上）〔第2版補訂版〕』518頁（有斐閣，2013年）など参照。
- (32) この修正法律要件分類説の中にも様々なバリエーションが存在する。いずれも、実体法の文言・形式を軸にして主張立証責任を分配しつつ、立証上の公平・妥当性などの実質的要素を参照しつつ、分配を修正しようという立場であることはおおむね共通する。しかしながら、具体的に、どのような要素を考慮するか、いかなる要素を重視するのかという点をめぐって、多くの立場がある。この点を要領よくまとめたものとして、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 91頁注 32（2012年）参照。ちなみに、司法研修所も、「立証の難易」など「立証責任の負担の面での公平・妥当性の確保を常に考慮すべき」とする立場である（司法研修所・前掲注(28)・10頁）。
- (33) 主張責任と証明責任の不一致を認める見解として、たとえば、中野貞一郎「主張責任と証明責任—訴えの有利性について」同『民事手続の現在問題』213頁以下（判例タイムズ社，1989年〔初出1988年〕）、松本博之「要件事実論と法学教育—要件事実論批判を中心に（1）」自由と正義 54巻 12号 110頁以下（2003年）、前田達明「主張責任と証明責任について」民商法雑誌 129巻 6号 777頁以下（2004年）、同・前掲注(29)131頁以下などがある。また、知的財産法の分野において同様の立場に立つことを明らかにするものとして、吉田和彦「主張責任と立証責任の関係に関する若干の考察—知的財産法を例にして—」牧野利秋先生傘寿記念論文集『知的財産権 法理と提言』43頁以下（青林書院，2013年）がある。
- (34) 以上のように、主張責任と証明責任の所在を分離し、一方当事者に主張責任のみが課されると考えると、主張責任を負う者はともかく主張を行いさえすれば足りるということになるため、根拠の薄弱な主張を並べ立てることにより、証明責任を負う相手方を証明活動に忙殺させるという弊害が起り得る。このような弊害を防ぐために、主張を根拠のあるものに限るべく、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（ただし、これは真偽不明の場合の結果責任としての客観的証明責任とは異なる）が必要になる（高橋・前掲注(31)・535-536頁注(18)）。主張責任を負う審査官の「拒絶理由通知」には、このように主張を実質化させる機能があるというこ

以上をまとめると、審査・拒絶査定不服審判においては、2(2)で述べたように、49条各号は出願の拒絶という法律効果を発生させるために必要な具体的事実たる要件事実を定めた実体規定であるとの実体法の趣旨・規範構造に基づき、49条各号に該当する具体的事実の主張立証責任は、原則、出願拒絶という法律効果の発生を求める特許庁側が負うことになる。他方、4(1)で述べたように、証明責任については立証上の公平・立証の難易といった実体法とは異なる訴訟法的な考慮から、その所在が個別の特許要件毎に修正を受ける。また、拒絶審決取消訴訟においては、3で述べた審決取消訴訟の制度趣旨から、原則、審決の取り消しを求める原告（出願人）が主張責任を負担し、証明責任については、審査・拒絶査定不服審判と全く同じように個別の要件毎に分配されることになる。審査・拒絶査定不服審判について、その結果を表にまとめると下記のようなになる。拒絶審決取消訴訟では、主張責任の欄のみ全て出願人（原告）に側に丸印がつく形になる。証明責任はこの表と全く同じになる。

特許要件	主張責任		証明責任	
	出願人	特許庁	出願人	特許庁
発明性		○	○	
産業上の利用可能性		○	○	
新規性		○		○
進歩性		○		○
開示要件（実施可能要件・サポート要件・明確性要件）		○	○	
共同出願違反		○		○
冒認出願		○	○	

たとえば、冒認の主張立証責任も、49条7号という実体法の法条の解釈として、「その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していない」という事実の主張責任は、審査・拒絶査定不服審判では特許庁側が負担する。しかし、当該事実が消極的事実であるため、立証上の公平・立証の難易という訴訟法的考慮から、「その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有している」という事実の証明責任を出願人側が負担すると考えることになる⁽³⁵⁾。

5. 無効審判の制度趣旨と「主張立証責任」

続いて、以上の議論を前提に、無効審判・審決取消訴訟における主張立証責任の所在について検討する。ここでも、無効審判制度の趣旨を出発点におくことになる。無効審決は、特許査定処分と特許登録処分によっていったん成立した特許権を、これが本来付与されるべきものではなかったことを理由に、遡及消滅さ

とができるかもしれない。実際に、冒認出願に係る主張立証責任の分配について判示した裁判例において、「主張の実質化」に連なる判示がなされている。たとえば、前掲基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法事件では、「主張立証責任を、特許権者が負担すると解したとしても、そのような解釈は、すべての事案において、特許権者において、発明の経緯等を個別的、具体的に主張立証しなければならないことを意味するものではない」、「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。」として、主張（立証）責任を負わない無効審判請求人側に一定の証明活動を促しているのである。

(35) したがって、厳密には、主張責任と証明責任の対象となる事実が、「有していないという事実」と「有しているという事実」というように食い違うことになる。しかし、特許を受ける権利を有しているという事実と、それを有していないという事実は表裏一体の事柄であって、特許を受ける権利の有無という点では、実質的に同一の事実であり、形式的な食い違いが生じていること自体は、重要なことではない（松本・前掲注(33)・112頁、畑・前掲注(27)・50-51頁）。

せるという法律効果を発生させる行政処分である。そして、無効理由を定めた123条1項各号は、特許権の遡及消滅という法律効果を発生させるための要件事実を定めた実体規定であり、主張立証責任も123条1項各号の要件事実について観念される。123条は、49条と同様に「『目録』としての手続規定」ではなく、それ自体が実体規定であると解されるのである。

このように、123条1項各号が、特許権の遡及消滅という法律効果を発生させるために必要な要件事実を定めた規定だと理解すると、その主張立証責任は、原則、当該法律効果の発生を求める審判請求人が負担することになる。権利の消滅という法律効果の発生を求める者に、原則として主張立証責任が課されるのである。その上で、証明責任の所在についてのみ、立証上の公平（立証の難易・証拠との距離など）という訴訟法的考慮に基づく修正を受け得る。そして立証上の公平を図るという要請自体は、拒絶理由の立証であろうと無効理由の立証であろうと全く同じように妥当するため、証明責任の分配も拒絶理由と同様に修正されることになる。また、審決取消訴訟においては、3で述べた審決取消訴訟の制度趣旨から、原則、審決の取り消しを求める原告が主張責任を負担し、証明責任については個別の要件毎に分配されることになる。無効審決取消訴訟における主張責任は原告たる特許権者側が、無効審判請求不成立審決取消訴訟における主張責任は原告たる無効審判請求人が負担する。

無効審判について、その結果を表にまとめると下記のようなになる。無効審判請求不成立審決取消訴訟は、この表と全く同じとなる。他方、無効審決取消訴訟では、主張責任の欄のみ全て特許権者（原告）側に丸印がつく形になるが、証明責任は表と全く同じになる⁽³⁶⁾。

特許要件	主張責任		証明責任	
	特許権者	審判請求人	特許権者	審判請求人
発明性		○	○	
産業上の利用可能性		○	○	
新規性		○		○
進歩性		○		○
開示要件（実施可能要件・サポート要件・明確性要件）		○	○	
共同出願違反		○		○
冒認出願		○	○	

これに対して、無効審判・審決取消訴訟を通して、拒絶理由と同様に主張立証責任の所在を一致させた上で、その分配を行う立場が裁判例・学説上有力となっている（分配の結果自体も拒絶理由と同様となる）⁽³⁷⁾。

(36) 以上の理は、異議制度においても妥当すると考えてよい。

(37) 前掲注(19)・(20)・(21)・(23)掲記の裁判例、及び前掲注(24)の学説を参照。

特許要件	主張立証責任	
	特許権者	審判請求人
発明性	○	
産業上の利用可能性	○	
新規性		○
進歩性		○
開示要件（実施可能要件・サポート要件・明確性要件）	○	
共同出願違反		○
冒認出願	○	

しかしながら、このような見解に立つと、いったん特許庁により特許権付与が認められているにもかかわらず、無効審判において特許権者側が再度、自らの特許発明が特許要件を充足し有効であることを主張しなければならない場面が出てくる。これは無効審判制度の実体法上の趣旨にそぐわないのではなからうか。いったん特許庁の公権的判断により特許権の登録が認められた以上、これを過誤登録であるとして特許権を遡及消滅させたいければ、それを求める者が、無効理由に該当する事実を主張する責任を負う（原則として証明責任も負担）と考えるのが、無効審判制度の趣旨に合致した理解だといえよう（いわば「主張責任レベルの有効性の推定」）。他方、それ以上に、「立証上の公平」に即した証明責任の分配を放棄し、消極的事実を含む全ての無効理由について審判請求人側に一律に証明責任まで負担させるという考え方（いわば「証明責任レベルの有効性の推定」）を、少なくとも現行法から導くことはできない。証明責任自体は要件毎に個別に分配されることになる。

6. 無効の抗弁の制度趣旨と「主張立証責任」

(1) 本稿の立場

最後に、無効の抗弁（104条の3）について主張立証責任の分配を考察する⁽³⁸⁾。まず、同条が、特許権者による特許権の行使を妨げる旨を定めた規定（権利阻止規定）であることは明白である。それゆえ、権利行使の阻止という自身に有利な法律効果の発生を求める者、すなわち、被疑侵害者が当該法律効果を発生させる要件事実について、原則として主張立証責任を負うことになる。もっとも、これまで述べてきたのと同様に、証明責任の所在については、立証の難易・証拠との距離など訴訟法的考慮に基づく当事者間の公平という見地から修正を受け得ることになる。これが本稿における立場である。

(38) 以下では、訂正の再抗弁については検討の対象外とし、無効の抗弁を構成する「無効理由の存在」という事実に係る主張立証責任のみを問題とする。

特許要件	主張責任		証明責任	
	特許権者	被疑侵害者	特許権者	被疑侵害者
発明性		○	○	
産業上の利用可能性		○	○	
新規性		○		○
進歩性		○		○
開示要件（実施可能要件・サポート要件・明確性要件）		○	○	
共同出願違反		○		○
冒認出願		○	○	

(2) 被疑侵害者側に一律に主張立証責任を課す立場

これに対して、学説の中には、無効の抗弁という104条の3の制度趣旨を強調し、特許権者が証明責任を負担することを否定する立場もある。すなわち、証明責任の所在と主張責任の所在は一致し、両者は実体法の趣旨から決定されるとの考え方を前提に、被疑侵害者の「抗弁」を定めたものであるとの104条の3の趣旨に忠実に、常に被疑侵害者が主張立証責任を負担するというのである。そうすると、無効審判と104条の3とでは、主張立証責任の分配に違いが生じることになるが、これは甘受すべきものであると説かれる。無効審判・同審決取消訴訟と侵害訴訟とでは、行政訴訟と民事訴訟という訴訟類型上の差異があるとともに、特許の有効性如何と特許権の行使如何という法的効果の差異からも、証明責任の所在が審判と侵害訴訟で異なることはあり得るといえる⁽³⁹⁾。

しかしながら、少なくとも現行の104条の3が、「立証上の公平」に即した証明責任の分配を放棄し、消極的事実を含む全ての無効理由について被疑侵害者側に一律に証明責任を負担させるという重大な帰結（「証明責任レベルの有効性の推定」）を正面から認めた規定と理解することは困難だと言わざるを得ない。同条自体から、実体法規範上の意味合い（主張責任と証明責任の原則的な分配を導く）⁽⁴⁰⁾を越えて、立証上の公平に配慮した証明責任の分配を行うという証明責任規範の要請をも修正するという趣旨を見て取ることはできない。証明責任の所在について、実体法の解釈から導かれた分配では立証上の公平を図ることができないという場合に、その所在を修正しなければならないという一般的な考え方は、104条の3に対しても等しく妥当すると考えるべきであろう。

(3) 無効審判と同様に主張立証責任を分配する立場

以上のように、無効の抗弁においても、拒絶理由や無効審判における無効理由の主張立証責任と共通のルールの下で分配を行うべきである。主張立証責任の所在を一致させるという原則を維持した上で、このような見地から主張立証責任の分配を行うと、拒絶・無効審判と同様に、以下の表のようになるのであろう。

(39) 以上、冒認についてはあるが、平嶋竜太〔判批〕速報判例解説7号238頁（2010年）。清水節＝國分隆文『『東京地方裁判所知的財産専門部と日本弁護士連合会知的財産制度委員会との交換会』の協議事項に関連する諸問題について』判タ1301号94頁（2009年）、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『知的財産権 法理と提言』511頁（青林書院、2013年）も同旨。

(40) 前掲注(27)参照。

特許要件	主張立証責任	
	特許権者	被疑侵害者
発明性	○	
産業上の利用可能性	○	
新規性		○
進歩性		○
開示要件（実施可能要件・サポート要件・明確性要件）	○	
共同出願違反		○
冒認出願	○	

以上のような立場に立つ見解も有力だと思われる⁽⁴¹⁾が、この表のように無効理由の存在について特許権者が主張立証責任双方を負担する場合があることを認めてしまうと、104条の3は、もはや「抗弁」ではないということになる⁽⁴²⁾。しかし、「抗弁」ではないということになると、侵害訴訟においては、被疑侵害者から冒認や開示要件違反など一定の無効理由の存在が主張された場合、それは、法的観点の指摘あるいは積極否認と位置付けられ、特許権者側が無効理由の不存在を「請求原因事実」として主張立証しなければならないということになる。ところが、「請求原因事実」とは、原告の請求を特定の権利主張として構成するのに必要な事実（権利の内容・権利の発生原因など）であって、請求内容たる権利関係の発生を基礎付けるのに必要な事実である。これに対しては104条の3第1項は、その趣旨と規定の構造に鑑みれば、権利の発生を前提としつつ、発生した権利の行使を阻止する要件を定めた規定（権利阻止規定）であって、権利の発生要件を定めた権利根拠規定でないことは明らかである。無効理由の存在という本規定の要件事実は、原告特許権者の「請求原因事実」ではあり得ない。

このように、104条の3第1項の適用を基礎付ける事実の主張立証責任がともに特許権者に課される場合があると考えすることは、被疑侵害者に対する権利行使の阻止・制限を定めた規定であるという同条の趣旨・構造に真っ向から対立することになる。104条の3は、その趣旨や規範構造からしても、いったん登録された以上、特許権が有効に発生したことを前提としつつも、無効理由を包含した特許権の行使を無効審決の確定を待つことなく迅速に阻止するという制度である。それゆえ、特許権者自身が、無効理由が存在せず、特許が有効であることを自ら改めて主張しない限り、特許権行使が許されない場合があると考えるのは制度趣旨に反し妥当ではない。特許権者としては、あくまで登録された特許発明の技術的範囲に被疑侵害物件が含まれることを主張すれば足りるのである。特許権者が主張立証責任を負担する場合があるとの立場は、消極的事実について証明責任を負担させるのは妥当でないことなど、実質的・訴訟法的な考慮に基づき妥当な主張立証責任の分配を図るものである点は適切であるとしても、その結果、実体法の解釈から導かれた権利阻止規定という規定の性質・類型を変更してしまうことになってしまい、実体法の趣旨からの乖離を引き起こしてしまう。

また、論者の中には、被疑侵害者が無効の抗弁の形で冒認・開示要件違反など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、主張責任によるものではなく、訴訟進行上求められる責任（「指摘責任」・「争点形成責任」・「訴状言及責任」などと呼ばれる責任）にすぎないと主張するものもある。債務不存

(41) 飯村・前掲注(24)・39頁・40頁注(9)など。その他、少なくとも、冒認出願や開示要件について、このような立場に立つものとして、伊原友己「特許発明の技術的範囲の確定（広すぎるクレーム）」小松陽一郎先生還暦記念『最新判例知財法』122頁以下（2008年）、時井・前掲注(32)・142頁、武宮・前掲注(24)・26頁、井関・前掲注(24)・40頁、東海林・前掲注(24)・432頁など。

(42) これを認めるものとして、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）、時井・前掲注(32)・142頁、田村・前掲注(7)・326頁など。

在確認訴訟において、原告債務者が、請求の特定のためにどのような債務の不存在を訴訟物とするかについて主張を行わなければならないと同様に、104条の3に関して、まず被疑侵害者がどのような事実について無効理由があるかを特定しなければ、審理対象や相手方の防御の範囲が決まらないがために、被疑侵害者が主張を行わなければならないというのである⁽⁴³⁾。しかし、仮に、債務不存在確認訴訟において債務者が債務の不存在について主張を行うべき責任が、主張責任に基づくものではなく、「訴状言及責任」など訴訟運営上課される別個の責任であると理解するとしても、104条の3に関して被疑侵害者が負う主張の責任をこれと同列に扱うことは適切ではない。というのも、訴訟において原告が訴訟物の特定を行わなければ、訴訟自体が進行しないのであって、訴訟運営の必要性から原告に訴訟物を特定する義務が課されているにすぎない（あくまで、訴訟自体を進行させる訴訟運営上の責任・義務にすぎない）。義務違反の効果としても、特に訴訟物の不特定については、訴え却下に結びつく⁽⁴⁴⁾という点も無視できない。これに対して、侵害訴訟において、被疑侵害者が104条の3第1項の抗弁を基礎付ける無効理由の存在について一切主張を行わなくとも、侵害訴訟自体の進行が妨げられるわけではない。単に、104条の3の適用の可否が争点になることなく、技術的範囲の属否に基づいて侵害・非侵害の判断が下されるのみである。被疑侵害者が主張を行わなかったことにより生じるのは、（被疑侵害物件が技術的範囲に属することが肯定されたとすると）104条の3が適用されず、権利行使の阻止という被疑侵害者に有利な法律効果が発生しないまま、被疑侵害者が不利な裁判を受けるという結果にすぎない。これは、まさに「自助努力」・「自己責任」の範疇に属する主張責任（自己に有利となる法律効果の発生を定める規定の要件事実を主張しなければ、当該規定が適用されず、不利な裁判を受けることになるという不利益）そのものの問題である。主張を行わなかったことの効果も、訴訟物の不特定と異なり、訴え却下ではなく、請求棄却に結びつくにすぎない。民事訴訟法学説の中には、「事案説明責任ないし訴状言及責任が尽くされない場合」の「制裁」について、「請求棄却という不利益に直結」するものは「主張責任に近接する」ことになるが、むしろ「制裁を主張責任に近接させないことにこの概念提唱の意味があるのであろう」として、請求棄却という「制裁」に近接するものは、わざわざ主張責任と別の責任として構想する意義が小さいことを説くものがある⁽⁴⁵⁾。被疑侵害者による無効理由を主張すべき責任も、それを行わなければ請求棄却に結びつくだけである以上、「主張責任」と捉えておけば足りるのである。

以上のことから、104条の3第1項に関しては、同条の趣旨・規範構造に即して、権利行使の阻止・制限という法律効果を発生させる「無効理由の存在」という要件事実について、被疑侵害者が常に主張責任を負担し、原則として証明責任も負担する。その意味で、104条の3は「抗弁」であり続ける⁽⁴⁶⁾。ただし、「証明困難」という104条の3に外在的な事情により、被疑侵害者が同条の適用を否定されるという不利な法律判断を定型的に受けるという場合（このような事態は104条の3が予定するものではなく、その趣旨に反する）には、証明責任の所在を修正することにより、立証上の公平を確保する必要があることは、これまで論じてきたところと同様である。前述したように、104条の3の趣旨から、「立証上の公平」に即した証明責任の分配を放棄し、消極的事実を含む全ての無効理由について被疑侵害者側に一律に証明責任まで負担させるという考え方（「証明責任レベルの有効性の推定」）までを読み取ることはできず、証明責任については個別に分配されることになるのである。

(43) 時井・前掲注(32)・142-143頁。

(44) 畑・前掲注(27)・63頁注(59)。

(45) 高橋・前掲注(31)・539頁注(26)。

(46) 特許権者が証明責任を負う場合を認めると、「抗弁」と言いつつ被疑侵害者は証明責任を負わないことになるので、「積極否認」との区別が問題となると考える向きがあるかもしれない。しかし、「積極否認」は請求原因事実（登録された特許発明の技術的範囲に被疑侵害物件が含まれること）それ自体を否定する主張（請求原因事実と両立しない事実の主張）であるのに対し、「抗弁」は請求原因事実と両立しつつ、請求原因から生じる法律効果を妨げる別の事実の主張（登録された特許発明の技術的範囲に被疑侵害物件が含まれるかもしれないが、その登録は過誤であり、特許には無効理由があるという主張）である点で明確に異なる。

7. おわりに

本稿で論じてきたように、主張立証責任の分配は、あくまで実体法の適用に際して生じる問題であり、まずは実体法の解釈を通してその出発点が定まる。主張責任の所在と証明責任の原則的な所在が、実体法の趣旨・目的・規範構造から決定されるのである。その上で、「立証上の公平」という訴訟法的見地から、証明責任の所在のみが修正されることが起こり得る。ここに、「主張責任と証明責任の所在の不一致」が生じる契機がある⁽⁴⁷⁾。具体的に言えば、審査・審判・審決取消訴訟・無効の抗弁というそれぞれの実体法上の制度趣旨・目的・規範構造に照らして、主張責任の所在と証明責任の原則的な所在が確定する。ここではそれぞれの制度の趣旨・目的が異なる以上、責任の所在もこれに照らして確定され、必ずしも責任の所在が一致するとは限らない。しかしながら、消極的事実の証明責任が課されるなど、証明困難という事情により一方当事者が常に不利な法律判断を受けるという事態は当事者間の公平に悖ることになる。そこで、証明責任の所在のみが修正されることがあり得るが、「立証上の公平」を図るべきという要請は、審査・審判・審決取消訴訟・無効の抗弁いずれの制度においても妥当するが故に、修正後の証明責任の所在は、全ての制度において一致する。

以上のような考え方によれば、主張責任と証明責任の所在が異なり得ることになる。しかしながら、本稿で見たように、両者の責任が常に一致するという原則を前提にしつつ、実質的・訴訟法的に適切な主張立証責任の分配を決定した上で、これを実体法の趣旨・構造に結びつけて正当化しようとする、どうしても実体法の解釈に無理が生じるのである⁽⁴⁸⁾。

(47) 以上の点について、前掲注(27)も参照。

(48) 「主張責任と証明責任の所在の不一致」を認める考え方が、実体法解釈をゆがめないことにつながるという点に着目すれば、このような説が実体法学者（民法学者）からも唱えられていたという事実、それなりの理由を見いだすことができるのかもしれない。