

冒認出願と真の権利者保護

松 田 竜

第 1 総論

1 特許法上、発明者は、特許出願を行い特許登録を受けて初めて、特許権が与えられる。発明者は、特許出願を行うことができるが(法29 I)、特許を受ける権利は移転することができるから(法33 I)、特許出願をすることができる者(真の権利者)とは、発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者ということになる。真の権利者以外の者(無権利者)が行った特許出願(冒認出願)は拒絶査定され(法49⑥)、誤って登録されても無効審判に服する(法123 I ⑥)。また、冒認出願は、真の権利者が行う特許出願との関係においては、先願でないものとみなされるから(法39⑥)、真の権利者は、冒認出願後に自ら出願して特許を受けることができる。しかし、冒認出願が特許公報に記載され、その発明が刊行物に記載された時点以降は、真の権利者も特許を受けることができなくなる(法29 I ③)。意に反する新規性喪失の例外規定は存するものの、刊公時から6月を経過するとこれも適わなくなるから(法30 II)、真の権利者は冒認出願者の特許を無効にすることができるだけということになる。特許法上、真の権利者による特許権の返還請求権の規定はない。そこで、真の権利者の救済を図るために、いかなる法的措置をとり得るのが問題となる。

第 2 従来の下級審裁判例と評価

- 1 この点に関する下級審の裁判例には、以下のようなものがあつた。
- (1) 権利者が出願したが、無権利者が出願人名義を変更した場合

- ① 東京地判 S38.6.5下民14.6.1074〔自動連続給粉機〕は、出願中の考案について、原告が実用新案登録を受ける権利を有することの確認請求を認容したリーディングケースである。

本件の事案は、真の権利者である X が実用新案登録出願後、Y が X から実用新案登録を受ける権利を譲り受けたとして、実用新案登録出願人名義変更届を特許庁長官に提出し、出願公告又は実用新案の設定登録がされたというものであった。

上記地判は、実用新案登録を受ける権利の譲渡行為は無効であることを理由として、出願公告中の考案については、X が実用新案登録を受ける権利を有することの確認請求を認容した。他方、出願人名義の変更手続請求については、新名義人が特許庁長官に届け出れば足り、旧名義人の協力を要するものではないから、出願人名義変更手続請求については棄却した。また、実用新案の設定登録が既になされた考案については、実用新案権は設定登録により登録名義人に対し生ずるものである以上、X は上記実用新案権を取得できないとして、X から Y に対する上記実用新案権の移転登録請求については否定した。

- ② 東京地判 S62.5.29判時1240.130〔止め具〕は、X が、その従業員であった Y1 と実用新案登録を受ける権利を共有した上、共同出願した後、Y1 は X に無断で、上記実用新案登録を受ける権利の X 持分を譲り受けたとして出願人名義変更届をしたが、X から抗議を受けたため、出願名義を X に返還することを約し譲渡証を交付したが、その前日 Y2 に実用新案権登録出願人名義変更届を行っていたので、X のした出願人名義変更届は不受理処分を受け、その後本件出願が Y1、Y2 を権利者として登録された為、X が Y1 に対し本件実用新案権の持分 2 分の 1 の移転登録請求及び Y2 の登録名義人抹消申請手続を請求した事案である。

上記地判は、X と Y1 の間において実用新案を受ける権利の一部を返還する旨の合意は、実用新案の設定登録に先立ってなされた場合にあっては、実用新案権の移転をも約した趣旨に解するのが相当であるとして Y1 に対する請求を認めるとともに、Y2 に対する権利の譲渡は X の出願人名義変更を妨害するためになされたものと

認定した上で、本件事実関係の下においては、Y1 が返還約束をしたことにより、Y2 にとっても X に対し、その名義回復をさせる義務が生じたものと認め、Y1、Y2 の両者に対する請求を、いずれも認容した。

- (2) 無権利者（受任者）が冒認出願した場合

東京地判 S60.10.30判タ576.88〔プラスチックエレメント製造法〕は、Y の協力の下に X が発明をした後、Y が X に特許出願を勧めたことから、X が Y に対し費用を支払い、明細書の作成および特許出願手続を委任したところ、Y は依頼の趣旨に従い特許出願したが、その二日前に自らを発明者・出願者として、特許請求の範囲、発明の詳細な説明、図面を全く同じくする特許出願したため、X が特許を受ける権利を有することの確認を請求した事案である。

上記地判は、上記事案において、特許を受ける権利の確認請求を認容した。

- (3) 無権利者（非受任者）が出願した場合

東京地判 S54.4.16判タ395.155〔穀物処理方法等〕は、発明者(A)の指示に基づき、発明にかかる装置の製作図面の作成等を担当したに過ぎない者(B)が特許出願したため、A から特許を受ける権利を承継した反訴原告 X が、B から出願人名義を譲り受けた反訴被告 Y に対し、特許を受ける権利を有することの確認を求めた事案である。

上記地判は、上記事案において、特許を受ける権利を X が有することを確認し、X の請求を認容した。

2 下級審裁判例の評価

- (1) 権利者が出願したが、無権利者が出願人名義を変更した場合、上記のように、下級審裁判例においては、真の権利者が出願したが無権利者が出願人名義を変更した場合には、権利登録前の時点であれば、真の権利者から特許（実用新案）を受ける権利の確認判決を求めることができる。このような、特許設定登録前に真の権利者が特許を受ける権利を有することの確認判決を得て、出願人名義の変更を認める取り扱い、実務上定着しているようである。権利者が出願し（譲渡無効）、設定登録前であれば、学説上、特許を受ける権利を有

することの確認判決を得て、判決文を添えて単独で出願名義人の変更届を特許庁に提出すれば足りると解されている^{*1}。かかる解釈については、福岡高那覇支判 H9.7.31も、傍論ではあるが、「冒認出願後それに対する特許の設定登録がされるまでは、右出願につき右拒絶査定をすることとして、真実の特許権者による出願に特許権が付与されるよう法律上の配慮をしている趣旨にかんがみると、特許を受ける権利の承継があった場合に特許庁長官に対する届け出によって出願人を変更できるとしている法43の規定を類推適用して、出願者を冒認者から真の出願権者に変更することができ、右証明のため、冒認者に対し、当該発明につき真の出願権者が特許を受ける権利を有することの確認判決を求めることができると解すべきである。」と判示して、これを是認しているところである。

(2) 権利者出願（譲渡無効）で返還合意がなされている場合や、真の権利者から受任した者が冒認出願をした場合のように、真の権利者と出願人との間の契約関係に基づき、出願人の出願の効果を真の権利者が自己に帰属させることができる法律上の権利を有する場合（契約が無くとも事務管理が成立することにより同様の効果をもたらす場合もありうる）には、その権利に基づき、特許を受ける権利の確認判決により出願人名義を変更することで、あるいは設定登録済みである特許権の移転登録請求をなすことができると解されている^{*2}。冒認出願者と真の権利者間で権利返還の合意が成立している場合には、通常、冒認出願人が特許を受ける権利を真の権利者に譲渡するとの内容の書面を作成し、真の権利者が上記書面を添えて特許庁長官あてに出願人名義変更届を提出することによって、真の権利者に権利を回復させる。つまりは、冒認出願人が虚偽の手続によって特許を受ける権利を真の権利者から取得した外観を呈している状態を、真実の権利関係を回復する便法として形式的に利用し、冒認出願人が出願人名義を取得している状態のままで、真の権利者が承継することを了解するものである^{*3}。

(3) これに対して、真の権利者が出願したが無権利者が出願人名義を変更した場合においても、特許（実用新案）の設定登録がなされた後は、権利の移転登録請求は認められないと解する立場が多かった。その根拠は、冒認出願は拒絶査定事由であり（法49⑥）、無効審判原因であること（法123 I ⑥）、また冒認出願には先願権がないこと（法39⑥）などの特許法の構造からして、「発明をなしたにもかかわらず、それを出願せず、秘密管理も十分ではなかった発明者に関しては、たまたま冒認があったからと言って、それを理由に公知の技術に対して特許を付与するまでのこともないと特許法は判断しているのであり、この制度に全く合理性がないと言うことはできない。発明者取戻権については、現行特許法上は、意に反して公知となった場合には30 II所定の要件の下で新規性喪失の例外を認めるに過ぎないのだから、特許法の解釈論としてこの結論を導くのは困難である。」ことなどが指摘されている^{*4}。ただし、特許登録前の時点では、真の権利者が特許を受ける権利の確認判決に基づき、出願名義人変更届を提出することで真の権利者の保護が図られる余地が存するにもかかわらず、真の権利者が冒認出願者に対し特許を受ける権利を有することの確認を求め提訴しても、特許庁の審査は停止するわけではないことから、訴訟係属中に冒認出願にかかる特許権が登録される場合が生じ、この場合に真の権利者の保護に欠けるとの反論が当然に予想されるところであった^{*5}。

(4) 無権利者（非受任者）が出願し、登録前に真の権利者が特許（実用新案）を受ける権利の確認を求める場合については、公刊された裁判例は見あたらない。真の権利者は名義人変更という手続的処理をするほかに権利回復の方法が無いことから、真の権利者がなした発明と現に出願中の発明の同一性を証明する限りにおいて（出願の前後を問わず、特許を受ける権利であることに変わりはない）、確認判決で名義人変更を認めるべきであろうという立場^{*6}と、特許出願をしていない真の権利者に、特許権の移転登録請求権を認めることはできないと解する

*1 中山信弘『工業所有権法(上)特許法』（第2版増補版・2000年・弘文堂）169頁

*2 田村善之『知的財産法』（第3版・2003年・有斐閣）292頁

*3 高林龍「評釈」判時1776号204頁

*4 前掲田村292頁

*5 前掲中山173頁注15参照

*6 前掲中山170頁

立場とがありうる。後述のとおり、真の権利者が保護されうる根拠を、自ら特許出願して発明を公開したと求める私見からは、この場合には真の権利者は保護されないものと言わざるを得ない。

- 3 また、学説には、冒認出願が登録された場合、真の権利者に適切な救済を与えるために、無権利者に対する特許権の移転登録請求権を広く認めるべきと主張するものがあった^{*7}。

第3 平成13年最高裁判例

- 1 このような下級審判決例及び学説の状況の中で、真の権利者と冒認出願者との間の委任契約または事務管理というような法律関係を前提としない特許権の移転登録請求を初めて認めたのが最判 H13.6.12民集55.4.793〔生ゴミ処理装置〕である。

- 2 本件の事案は、要約すると、以下のようなものである。

XZ間の共同開発研究事業契約に基づき、Zの発明「生ゴミ処理装置」につき、XとZが共同して特許出願をしたところ、Xの取締役としてこの出願手続に関与したYが、Xの代表者の印鑑を冒用し、XがYに特許を受ける権利の持分を譲渡した旨の譲渡証書を偽造して、本件特許出願の出願人をXからYに変更する出願人名義変更届を特許庁長官に提出した。その後、本件特許出願について出願公開、出願公告を経て、Z及びYを特許権者として、特許の設定登録がされた。Xは、本件特許権の設定登録がされるのに先立って、Yに対し、Xが本件発明につき特許を受ける権利の持分を有することの確認を求める本件訴訟を提起したが、本件訴訟の第1審係属中に、本件特許権の設定登録がされたため、訴えを変更して、本件特許権のYの持分につき、Xに対し移転登録手続をすることを求めた。

- 3 原審判決

上記事案につき、原審である福岡高那覇支判 H9.7.31は、従来の多数

説と同様の立場に立脚して、「真の権利者の冒認出願者に対する特許権の移転登録手続請求を認めることは、裁判所が、特許庁における特許無効の審判手続を経由せずに無権利者に付与された特許を無効とし、真の権利者のために新たな特許権の設定の登録をするのと同様の結果となるが、このことは、特許権が行政処分である設定の登録によって発生するものとされ、また、特許の無効理由の存否については専門技術的な立場からの判断が不可欠であるために第1次的には特許庁の判断に委ねられているという特許争訟手続の趣旨及び制度に反する」ことを理由として、特許移転登録請求権を否定した。

- 4 最高裁判決

これに対し、平成13年最判は、以下のように判示して、特許権の移転登録手続請求を認めた。

判示事項1「本件発明につき特許を受けるべき真の権利者はX及びZであり、Yは特許を受ける権利を有しない無権利者であって、Xは、Yの行為によって、財産的利益である特許を受ける権利の持分を失ったのに対し、Yは、法律上の原因なしに、本件特許権の持分を得ているといえることができる。また、(本件事実関係一省略)の下においては、本件特許権は、Xがした本件特許出願について特許法所定の手続を経て設定の登録がされたものであって、Xの有していた特許を受ける権利と連続性を有し、それが変形したものであると評価することができる。」

判示事項2「Xは、本件特許権につき特許無効の審判を請求することはできるものの、特許無効の審決を経て本件発明につき改めて特許出願をしたとしても、本件特許出願につき既に出願公開がされていることを理由に特許出願が拒絶され、本件発明についてXが特許権者となることはできない結果になるのであって、それが不当であることは明らかである(しかも、本件特許権につき特許無効の審決がされることによって、真の権利者であることにつき争いのないZまでもが権利を失うことになる)とすると、本件において特許無効の審判手続を経るべきものとするのは、一層適当でないと考えられる。)。また、Xは、特許を受ける権利を侵害されたことを理由として不法行為による損害賠償を請求する余地があるとはいえ、これによって本件発明につき特許権の設定の登録を受けていれば得られたであろう利益を十分に回復できるとはいえない。

*7 川口博也『「特許を受ける権利」の冒認と発明者返還請求権』商大論集21巻4号29頁、粁優美『特許実体法論』(1989年・粁工業所有権研究所出版部)175頁、紋谷暢男〔評釈〕ジュリ356号139頁

その上、Xは、Yに対し本件訴訟を提起して、本件発明につき特許を受ける権利の持分を有することの確認を求めていたのであるから、この訴訟の係属中に特許権の設定の登録がされたことをもって、この確認請求を不合法とし、さらに、本件特許権の移転登録手続請求への訴えの変更も認めないとするのは、Xの保護に欠けるのみならず、訴訟経済にも反するといふべきである。」「これらの不都合を是正するためには、特許無効の審判手続を経るべきものとして本件特許出願から生じた本件特許権自体を消滅させるのではなく、Yの有する本件特許権の共有者としての地位をXに承継させて、Xを本件特許権の共有者であるとして取り扱えば足りるのであって、そのための方法としては、YからXへ本件特許権の持分の移転登録を認めるのが、最も簡明かつ直接的であるといふことができる。」

判示事項3「もつとも、特許法は、特許権が特許庁における設定の登録によって発生するものとし、また、特許出願人が発明者又は特許を受ける権利の承継者でないことが特許出願について拒絶をすべき理由及び特許を無効とすべき理由になると規定した上で、これを特許庁の審査官又は審判官が第1次的に判断するものとしている。しかし、本件においては、本件発明が新規性、進歩性等の要件を備えていることは当事者間で争われておらず、専ら権利の帰属が争点となっているところ、特許権の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識経験を有していなくても判断し得る事項であるから、本件のような事案において行政庁の第1次的判断権の尊重を理由に前記と異なる判断をすることは、かえって適当とはいえない。」

判示事項4「また、本件特許権の成立及び維持に関しては、特許料を負担するなど、Yの寄与による部分もあると思われるが、これに関してはXがYに対してYのした負担に相当する金銭を償還すべきものとするれば足りるのであって、この点がXのYに対する本件請求の妨げになるものではない。」

以上のような事実関係の下においては、XはYに対して本件特許権のYの持分につき移転登録手続を請求することができると解するのが相当である。

5 このように、平成13年最判は、多数説と同様の立場に立脚して特許権

の移転登録請求を否定した原判決を破棄したものであったから、その評価及び射程が問題となっていた^{*8}。

6 平成13年最判の射程については、これを積極的に広く解する見解としては、以下のようなものが挙げられる。すなわち、①上記最判は発明者及びその承継人でない者が特許出願をした場合については全く触れていないが、法39VIの先願たる地位との関係などの固有の事情を考慮することを前提として、本判決の射程を真の権利者が特許出願中に虚偽の名義変更届を提出したような場合に限定する理由は無いとする見解^{*9}、②両者とも権利登録を受ける権利を保有していたことには変わりなく、権利取り戻しの時期いかんによって、登録された権利の取り戻しに左右相分かれることはどうかと思う、という見解^{*10}、③特許権の移転登録請求は、「特許を受ける権利」を有しない者が特許を取得した場合一般の救済手段と解すべきであるとする見解^{*11}、④他人の発明を悪意で自己の発明であるとして出願した者よりも真の権利者を保護すべきであるので、特許権の移転登録請求権を認めるべきであるとする見解^{*12}などである。

7 しかし、平成13年最判は、判示事項2において、Yが譲渡証書を偽造して特許出願人の名義を変更してしまったという本件の事実関係の特質に鑑み、Xの請求を否定することにより生ずる結果が不当であることを判示し^{*13}、判示事項1、3、4において、裁判所が特許権の移転登録請求権を認めることの本件事実関係の下における許容性について判示したものと考えられる。したがって、本件の具体的事情の下における事例判断を下したものと言わざるを得ない。そこで、平成13年最判の判示事項中、真の権利者の無権利者に対する特許権の移転登録手続請求を肯定する決め手となるべき不可欠の要素について検討する必要がある。

(I) 判示事項1について

平成13年最判は、「本件発明につき特許を受けるべき真の権利者は

*8 飯村敏明 [解説]『特許判例百選』(第3版・2004年・有斐閣) 49頁

*9 前掲高林201頁

*10 田倉整「特許庁審判の果たす役割」発明99巻2号108頁

*11 盛岡一夫 [評釈] 発明99巻1号103頁

*12 川口博也 [研究] 知財管理52巻3号373頁

*13 長谷川浩二 [解説] L & T 15号80頁

X及びZであり、Yは特許を受ける権利を有しない無権利者であって、Xは、Yの行為によって、財産的利益である特許を受ける権利の持分を失ったのに対し、Yは、法律上の原因なしに、本件特許権の持分を得ているといえる。また、(本件事実関係)の下においては、本件特許権は、Xがした本件特許出願について特許法所定の手続を経て設定の登録がされたものであって、Xの有していた特許を受ける権利と連続性を有し、それが変形したものであると評価することができる。」と判示している。これは、特定物につき不当利得が成立する場合には、当該特定物を返還するのが原則であり、これが多少変質しても同一性を認めることができる状態で利得者の下に現存するときは、それを返還すべきものと解されていることから、XとZが共同して特許出願をし、その後も発明の内容を変えるような補正等がされたとは認められないという本件の事実関係の下では、特許権移転請求権を肯定するための根拠として、不当利得返還請求という構成を用いることができると判断したものと考えられている^{*14}。

では、真の権利者が、特許出願していない場合については、平成13年最判の射程は及ぶと考えるべきか否か。

真の権利者が出願をなした後、冒認者が権利の譲渡証書を偽造して出願者を変更し、そのまま特許登録がなされた場合であれば、「真の権利者の有していた特許を受ける権利と連続性を有し、これが変形したものと評価することができる」であろう。しかし、真の権利者が特許出願していなければ、特許権が特許を受ける権利よりはるかに強力で価値の高い権利であり、特許を受ける権利と特許権とは大きく異なることからして、上記のように評価することは困難であると言わざるを得ない。

この点に関し、「特許権設定登録には、a 確定された特許権の客体を公示する作用、b その客体について特許権が存在することを公示する作用、c 特許権の主体及び権利変動を公示する作用がある。冒認出願による登録ではa、bの作用は一般公衆に向けられた公示方法としては問題ない。また、一般公衆にとって、cは重要ではない。一方、

cは取引関係に入る債権者が、取引の相手方をする上で非常に重要である。逆に、冒認者名義の特許権について権利関係に入った第三者を十分に保護するなら、真の権利者から冒認者に対する移転登録請求権を認めても実質的に問題はない」との見解がある^{*15}。しかし、真の権利者が特許出願していない段階で無権利者の特許が登録された事例においては、真の権利者の特許出願意思すら明らかでなく、真の権利者が特許出願意思がなかった場合と区別が付かない。発明を奨励し、その公開を促すために、真の権利者に出願をさせ、それを公開する代わりに、一定期間、特許発明の実施に対する排他的禁止を付与するという特許の制度趣旨^{*16}からして、出願意思すら明らかでない真の権利者を特許権により保護すべき要請は低いと解される。

また、「発明者が特許出願をするかは自由であり、また、誰が出願するかに応じて明細書の記載も相当程度異なり得るから、無権利者が出願をした場合に、本判決が真の権利者の請求を認容すべき根拠とした特許を受ける権利と特許権との連続性を直ちに肯定できるかという疑問が生ずる。他方、真の権利者が出願する直前に盗まれて無権利者の名義で出願されたような場合を本件と区別する必要はないとも思われる。」との見解^{*17}は、事案毎の具体的事情に応じて、真の権利者が有していた特許を受ける権利との連続性を個々に検討することを必要とするものであると考えられる。しかし、上記のとおり、発明公開に対するインセンティブという特許権の制度趣旨を重視するならば、権利者としては自ら特許出願をすることが何よりも重視されるべきである。そうすると、自ら権利出願することにより特許権を取得する余地がある発明者としては、本来的手段によって特許権を取得するため尽力すべきであり(その過程で自ら発明を公開するという過程を伴う)、係る発明公開と表裏をなす特許出願という経過を経ずに、他人が出願した特許権の移転登録を受けるという方法をとることは、いかに手続的費用の回復をさせたとしても、上記特許制度の趣旨に反

*15 君嶋祐子 [解説]『特許判例百選』(第3版・2004年・有斐閣) 51頁

*16 前掲田村164頁

*17 前掲長谷川80頁

*14 前掲長谷川79頁

するものと思われる。

したがって、「特許登録がされるまでは冒認の事実気付けない場合もあり、このような場合も真の権利者の救済の必要性が高いと言えよう。」との見解^{*18}は、真の権利者の発明公開を経ずに、真の権利者の救済の必要性の有無を論じるものとも考えられ、そうであるとすれば行き過ぎであるように思われる。

(2) 判示事項2について

最判は、括弧付きで「(しかも、本件特許権につき特許無効の審決がされることによって、真の権利者であることにつき争いのないZまでもが権利を失うことになる」とすると、本件において特許無効の審判手続を経るべきものとするのは、一層適当でないと考えられる。)。」と判示しているが、本件特許が共有とされ、本件特許権を無効とすると真の権利者Zの権利が害されることが、本件を肯定するにあたり不可欠の要素と解すべきか否か。

この点については、権利者が無効審判の申し立てをすることを選択した場合には、特許権が無効とされれば当該特許の共有者である第三者の権利が失われることとなり、当該第三者の権利が保護されない結果とならざるを得ないのであり、当該第三者の権利保護の必要性と真の権利者による特許権の移転登録手続請求の可否の問題は直接にはリンクしないと解すべきである。結局、上記判示事項は、真の権利者の保護手段として無効審判のみとすることによる結論の不当性を強調した判示と考えられるのであり、平成13年最判が共有者の権利保護を判断の必然的要素と解しているものでないと考えられる。

(3) 判示事項3について

判示事項3については、もっぱら権利の帰属が争われているという本件の事実関係の下においては、特許庁の第一次的判断の尊重を理由としてXの請求を棄却するのは適当ではないと判断したにとどまり、これを超えて、冒認を拒絶理由、無効理由とする現行法の規定上は、裁判所が特許庁の第一次的判断権を軽視して広く特許の有効性につき判断を加えることができる旨を判示したものと考えられることはでき

ない。技術的問題を含まない場合の権利の帰属の判断は、裁判所にとって判断が困難な問題ではなく、最判 H12.4.11民集54.4.1368 [キルビー特許] が判示したように、裁判所にとって「明らか」な事柄については、これを裁判所が判断しうることを判示したにすぎないものと思われる^{*19}。

- 8 このように考えてくると、平成13年最判の判示事項のうち、特許権の移転登録請求を認めるための要件としては、真の権利者が当該特許を出願したこと、および真の権利者の出願について出願人変更がなされたことにより、真の権利者の有していた特許を受ける権利と査定登録がされた特許権とが連続性を有し、その変形と評価し得たことが、不可欠の要素として解されるべきものである。

第4 平成14年7月17日東京地裁判決

- 1 このような理論状況の下で現れたのが、東京地判 H14.7.17判時1799.155 [ブラジャー] である。

平成14年地判の事案は概略以下のようなものである。ZがXに対し、乳ガン等で乳房を切除した女性が補正用に用いるブラジャーの制作を依頼し、Xが試作品(本件試作品)を縫製してZに送付したところ、Yが特許出願(当初出願)を行い、Xは、Yが本件特許発明の発明者をZ及びKとして当初出願をした事実を知った。その後、Yは、当初出願に基づき、国内優先権主張を伴う特許出願を行った(国内優先権出願)。Xは、Zに対しXを当初出願の出願人に加えるように求めたが、その後、新聞に本件特許発明の実施品であるブラジャーに関する記事が掲載された(それまで本件特許発明の新規性を失わせる出来事はなかった)。Xは、当初出願発明の発明者はXであるとして、Y、訴外K及びZに対し、当初出願発明につき特許を受ける権利の確認を求める訴えを提起した。当該訴訟係属中、国内優先権出願につき拒絶理由通知書を発せられたことから、Yは国内優先権出願につき手続補正書を提出し、特許請求の範囲を補正した。特許庁審査官は、国内優先権出願につき特許査定をし、

*18 前掲長谷川81頁

*19 茶園成樹 [評釈] ジュリ1224号285頁

Yを特許権者として本件特許の設定登録がされた。上記特許を受ける権利の確認訴訟において、裁判所は、当初出願に係る発明者がXであることを認定したが、国内優先権出願に係る特許の設定登録がされたことよってXの特許を受ける権利は消滅したとして、確認の利益がないと判示し、当該訴えは却下された(確定)。その後、Xが、本件特許権の特許権者として設定登録されているYに対し、本件特許発明の発明者はXであり、Yは冒認出願をして本件特許権を得たものであるとして、本件特許権の移転登録手続を求めた。

2 上記事案において、平成14年地判は以下のように判示して、特許権の移転登録請求を棄却した。

判示事項1「第1に、平成13年最高裁判決の事案では、上告人は、自ら他の共有者と共同で特許出願をしていたのに対して、本件事案では、原告は、自ら特許出願をすることはなく、被告のみが、当初出願及び国内優先権出願をした点において相違する。」「特許法は、特許権が特許出願に対する特許査定(又は審決)を経て設定登録されることにより発生するものと定めており、このような特許法の特許権の付与手続の構造に照らすと、平成13年最高裁判決の事案において、自ら特許出願をした真の権利者である上告人に対して特許権の持分の移転登録手続請求を認めて権利者の救済を図ったとしても、真の権利者が既に行った特許出願に対して特許がされたと見る余地があるから、特許法の登録制度の構造における整合を欠くことにはならない。これに対し、原告に本件特許権の移転登録手続請求を認めることは、自ら特許出願手続を行っていない者に対して特許権を付与することを認めることとなり、特許法の制度の枠を越えて救済を図ることになって、上記の登録制度の構造に照らして許されないというべきである。」

判示事項2「第2に、平成13年最高裁判決は、上告人が特許出願をした後に、被上告人が、上告人から権利の持分の譲渡を受けた旨の偽造した証書を添付して、出願人を上告人から被上告人に変更する旨の出願人変更届を特許庁長官に提出したという事案に関するものであり、同事件においては、発明が新規性、進歩性等の要件を備えていることは当事者間で争われておらず、専ら権利の帰属が争点とされていた。このような事案においては、特許権の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識

経験を有していなくても判断し得る事項といえることができる。これに対して、本件は、私人間の権利変動ではなく、真の発明者が誰かという正に特許庁の専門分野に属する事項が争点とされている事案であって、平成13年最高裁判決とその争点の性質が大きく異なる。」

判示事項3「第3に、平成13年最高裁判決は、『上告人は、本件特許権につき特許無効の審判を請求することはできるものの、特許無効の審決を経て本件発明につき改めて特許出願をしたとしても、本件特許出願につき既に出願公開がされていることを理由に特許出願が拒絶され、本件発明について上告人が特許権者となることはできない結果になるのであって、それが不当であることは明らかである』と判示し、移転登録手続請求を認める以外には、上告人に生じた不都合を是正する他の救済方法が存在しなかったことを理由の一つに挙げている。これに対して、原告は、本件特許発明について冒認出願がされたことを知った後、遅くとも平成11年4月までの間に自ら本件特許発明について特許出願をしていれば、被告のした当初出願又は国内優先権出願を排除することができ、本件特許発明について、自ら特許権を取得することができたものといえる。・・したがって、本件においては、真の権利者であるにもかかわらず、特許権を取得する方法がないという不合理な結果が生じたということはいえないから、例外的に特許権の移転登録請求を認めて真の権利者の救済を図る必要性は、極めて低いというべきである。」

3 検討

平成14年地判の事案においても、平成13年最判におけるのと同様に、真の権利者が冒認出願者に対して、特許出願係属中に裁判所に特許を受ける権利の確認請求を提起したが、上記確認請求訴訟の係属中に特許の設定登録がなされ、真の権利者としては当該特許に対し無効審判の申立てはできないものの、自ら出願してもすでに冒認出願の公開がなされており、自ら特許権を取得することができない。この点において、平成13年最判と平成14年地判の事案は、真の権利者保護の必要性がある点で共通しているとも考えられる。にもかかわらず、平成14年地判は、平成13年最判と全く正反対の結論を導き出している。そこで、14年地判の判示した上記理由のうち、特許権の移転登録請求を否定する決め手となったの

はいずれかについて、平成13年最判の射程との関係で検討することが必要となる。

(1) 判示事項1について

平成14年地判は、「平成13年最高裁判決事案では、上告人は、自らの共有者と共同で特許出願をしていたのに対して、本件事案では、原告は、自ら特許出願をすることはなく、被告のみが、当初出願及び国内優先権出願をした点において相違する。」ことを特許権の移転登録請求権を否定する根拠として挙げている。そこで、まず、真の権利者が自ら特許出願をなしていないことが、平成14年地判が特許権の移転登録請求を否定するにあたり不可欠の要素を解すべきか否かが問題となる。

この点、真の権利者が特許出願をして、当該発明を公開したことにより、初めて真の権利者が特許権者として当該発明の独占を認めることができ、自ら特許出願をせず当該発明を公開していない真の権利者が特許権の移転登録により独占権を取得することは許されないという私見からすると、平成14年地判の判示事項1は、特許権の移転登録請求を否定した不可欠の根拠と解すべきものということになる。

このことは、平成14年地判が「特許法は、特許権が特許出願に対する特許査定を経て設定登録されることにより発生するものと定めており、このような特許法の特許権の付与手続の構造に照らし、(自ら特許出願をしていない)原告に本件特許権の移転登録手続請求を認めることは、自ら特許出願手続を行っていない者に対して特許権を付与することを認めることとなり、特許法の制度の枠を越えて救済を図ることになって、上記の登録制度の構造に照らして許されないというべきである。」と判示して、真の権利者が自ら特許出願をしたという事実に対して、不当利得の損失と利得の連続性よりも積極的な意義付けが行われていることに現れていると考えられる。

(2) 判示事項2について

平成14年地判は、「本件は、私人間の権利変動ではなく、真の発明者が誰かという正に特許庁の専門分野に属する事項が争点とされている事案であって、平成13年最高裁判決とその争点の性質が大きく異なる。」と判示している。そこで、真の権利者が誰かという問題点が

存することが平成14年地判が原告の特許権移転登録手続請求を否定した不可欠の要素なのか否か(言い換えれば、真の権利者が誰かという問題点が存する場合には、これを特許庁の専門分野に属する事項であるとして、裁判所は、常に特許権の移転登録請求を否定すべきなのか)が問題となる。

この点については、本判決自体、誰が発明者であるかという第一義的には特許庁の権限事項を含んでいることも上記最判との相違点としてあげてはいるものの、原告が発明者であることを認定しており、真の発明者が誰かという問題点についての判断自体を留保している訳ではない。その上、前記のとおり、冒認出願の係属中に真の権利者が、特許を受ける権利について確認判決を得て、これを「承継人であることを示す書類」として名義変更手続を行うという方法は、実務上、一応確立されたものであり、裁判例においても、真の権利者の確認判決がされてきている。そうすると、裁判所が真の発明者が誰かという問題点について特許庁の専権事項であるとして判断を回避すべきものとは一般的に解されていないこととなる。

したがって、「私人間の権利変動ではなく、真の発明者が誰か」という問題点が存することは、特許権の移転登録請求を否定した不可欠の要素とは言えないと解すべきである。

(3) 判示事項3について

平成14年地判は、「原告は、本件特許発明について冒認出願がされたことを知った後、遅くとも平成11年4月までの間に自ら本件特許発明について特許出願をしていれば、被告のした当初出願又は国内優先権出願を排除することができ、本件特許発明について、自ら特許権を取得することができたものといえる。したがって、本件においては、真の権利者であるにもかかわらず、特許権を取得する方法がないという不合理な結果が生じたということではできないから、例外的に特許権の移転登録請求を認めて真の権利者の救済を図る必要性は、極めて低いというべきである。」と判示した。

平成14年地判の事案においても、平成13年最判と同様に、真の権利者が提訴した時点においては、本発明は既に公知となっていたから、特許無効の審決を得て本件特許発明につき改めて特許出願をしたと

しても原告の特許出願は拒絶され、原告が特許権者となることはできないこと、および真の権利者は冒認出願者に対し、特許を受ける権利の確認訴訟を提起したが、同訴訟の係属中に特許権の登録がされたため訴えが却下されたことからすると、本判決の口頭弁論終結時を基準時としてみれば、真の権利者の保護の必要性は平成13年最判の真の権利者と同様に高いということもできる。そこで、特許権の移転登録請求が認められるためには、訴提起前の事実経過においても真の権利者が特許の登録を得ることができなかつたことが必要といえるか否か(言い換えれば、原告が自ら出願して特許の登録を受けることは可能であったとすれば、特許権の移転登録手続請求が否定されるのか)が問題となる。

思うに、上記のとおり、公開に対するインセンティブという特許権の制度趣旨を重視する私見からすると、自ら権利出願することにより特許権を取得する余地がある発明者としては、本来的手段によって特許権を取得するため尽力すべきであり(その過程で自ら発明を公開するという過程を伴う)、係る発明公開と表裏をなす特許出願という経過を経ずに、他人が出願した特許権の移転登録を受けるという方法をとることは上記特許制度の趣旨に反すると思われる。そうすると、自ら特許出願をしていない真の権利者については、特許権の移転登録請求権を肯定することはできないのであり、その結果、自ら権利者としてなし得べき権利行使のための手段を行使しなかつた真の権利者を保護すべき必然性は無いと考えることとなる。その後の時系列的な経過自体は、平成14年地判が特許移転登録請求権を否定した不可欠の要素とは言えないと解すべきである。

- 4) なお、平成14年地判の事案においては、被告は、特許庁審査官の拒絶理由通知に対し、手続補正書を提出し、本件特許権の特許請求の範囲を補正したことにより、特許査定を受けている。平成14年地判においては、この点については、真の権利者の特許権移転登録請求を否定する根拠として挙げられていない。そこで、冒認出願者が補正により特許査定を受けた場合には、特許権の移転登録請求は否定されるかが問題となる。

この点については、補正がなされた場合、補正は出願した願書に最

初に添付された明細書又は図面の範囲内でしかなし得ず(特許法17の2Ⅲ、49①)、当初出願に内包された範囲での変更であるから、なお補正前の出願との同一性を肯定すべきであり、同様に、分割出願がなされた場合においても、元の出願の一部を新たに出願したに過ぎないから(法44Ⅰ)、元の出願の変形として、移転手続請求を認めるべきとする見解がある*20。

しかし、理論的にもとの出願に内包された出願であっても、補正等を行ったことによって初めて特許査定がなされたという事情が存する場合においては、当該手続的な寄与があつて初めて特許の査定がなされたものと言わざるを得ず、かつ手続的な寄与中には各行為者の個性が当然に存するものと思われ、その結果当該特許権は、特許を受ける権利と連続性を有し、それが変形したものとは評価できない場合が多いものと思われる。

その点で、平成13年最判の「Yの寄与による部分もあると思われるが、これに関してはXがYに対してYのした負担に相当する金銭を償還すべきものとするれば足りるのであって、この点がXのYに対する本件請求の妨げになるものではない。」との判示は、無権利者の寄与が特許料の支払等の金銭面での負担にとどまらない場合にまで及ぶとはいえないであろう*21。

第5. 無効審判請求人適格との関係

- 1 本件においては、特許権はあくまで冒認者に対して付与されたものである以上、特許法123Ⅰ⑥により無効原因となり、真の権利者に対し特許の移転登録がされても、無効原因は当然には消滅せず、当該特許権は無効となりかねない。真の権利者が権利の移転登録を得たとしても、あくまで、冒認出願者と真の権利者との間での問題解決に過ぎず、これによって、公的に存在する特許法123Ⅰ⑥の無効事由が解消すると解するのは困難とも思えるからである。

*20 君嶋祐子 [批評] 民商125巻6号769頁

*21 前掲長谷川80頁

- 2 この点に関しては、無効審判の請求人適格を冒認の場合には真の権利者に限ると解する見解がある*22。冒認出願を無効原因とした特許法の規定の趣旨が、真の権利者保護のための規定であるとすれば、民法上、錯誤等意思の欠缺の場合の無効が表意者保護のための規定であり、その無効主張は当該意思表示を行った者のみがなし得るとする相対的無効理論と同様に考えると、無効審判の請求人適格を限定することの根拠を論理的に説明しようと思われる。
- 3 平成15年特許法改正により、特許法123Ⅱただし書きにおいて、冒認出願を含む権利帰属にかかわる無効理由については、利害関係人へのみ請求人適格を認めることとされた。これは、平成15年法律改正の解説書によれば、冒認出願や共同出願用権違反の出願については、発明の特許性については何ら問題はなく、専ら権利の帰属が問題となっているものであるから、利害関係を有する当事者にその解決を委ねるのが適当であると説明されている*23。
- 4 冒認出願を無効原因とした特許法の趣旨を真の権利者保護のための規定であると解すると、無効審判の請求人を利害関係人に限ることにより、真の権利者に特許権の移転登録がなされた場合にも、当該特許の無効原因が残存するという不都合は、現実的には生じない結果となろう。真の権利者が登録名義を回復しているにもかかわらず、侵害訴訟の場面で相手方が、冒認出願であることを明白な無効事由とする権利濫用の抗弁を主張した場合にも、真の権利者が登録名義を回復している以上、もはや「明らかに」無効であるとは言えないのであって、抗弁での主張を封じることとなるだろう。
- 5 他方、冒認出願が特許無効原因と規定されていることの制度趣旨を、発明者が自ら特許出願をして発明を公開すべきという公益的な見地からの規定であると解すれば、無効審判の請求人適格を限定することについては限定的に解さざるを得ない。

*22 中山信弘「特許無効審判における請求人適格」『無体財産法と商事法の諸問題』(1981年・有斐閣) 215～216頁、同様の立場に立つものとして前掲茶園283頁

*23 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(2003年・発明協会) 56頁

特許制度の趣旨が、発明を奨励し、その公開を促すために、真の権利者に出願をさせ、それを公開する代わりに、一定期間、特許発明の実施に対する排他的禁止を付与するところにあると解する私見からすると、真の権利者が特許出願を行い、その過程で発明を公開するという契機を経て初めて、独占権の付与を正当化しうると言える。その場合、平成15年改正特許法123Ⅱただし書きが無効審判の請求人適格を利害関係人に限った趣旨については、無効審判には対世効がある為、権利の帰属につき最もよく争うことのできる者である利害関係人に無効審判の適格を与えたものと解することができるであろう。これに対して、侵害訴訟の場面においては、判決の効力は相対的である上、冒認出願者からの侵害訴訟が権利濫用にあたるか否かという個別的個別的検討こそが司法的解決の最もよくなし得るところであって、裁判所にとって冒認出願であることが明白であり、冒認出願者が権利行使をすることが権利の濫用に該当するといえる場合においては、当該侵害訴訟の被告となっている第三者は、権利濫用の抗弁を主張することにつき正当な利害関係を有すると解すべきである。

第6 まとめ

- 1 以上に検討してきたとおり、特許制度の趣旨が、発明を奨励し、その公開を促すために、真の権利者に出願をさせ、それを公開する代わりに、一定期間、特許発明の実施に対する排他的禁止を付与するところにあると解する私見からは、真の権利者が保護される為には、自ら出願(その過程において発明を公開)したこと、又は真の権利者が出願人との間で出願の効果を真の権利者が自己に帰属させることができる法律上の権利を有するが故に自ら出願したことと同視しうることが必要である。
- 2 このように考えると、自ら出願しない(発明を公開しない)者は、真の権利者と言えども保護を受けられないこととなるが、これは発明を出願し公開した真の権利者に独占権を認めることによって発明と公開にインセンティブを与え、産業の発展に寄与せしめようとした特許法の趣旨から導かれる内在的な制約であって、やむを得ないというべきである。

以上