

冒認に関する考察～特に平成13年最高裁判決と 平成14年東京地裁判決の関係をめぐって～

吉 田 広 志

1. 議論の前提

特許を受ける権利は原始的に自然人たる発明者に帰属する（特許法29条1項柱書）が、この特許を受ける権利は譲渡が可能である（同法33条、34条）。そして、出願ができる者はこの特許を受ける権利を有する者に限られ、それ以外の者が出願をなした場合は拒絶され（同49条7号）¹、過誤登

¹ なお、冒認出願と混同されることがあるが（たとえば織田季明／石川義雄『新特許法詳解』[増訂版]（1972年・日本発明新聞社）141頁、前後のつながりから判然としない部分はあるが、竹田和彦「従業者発明に関する若干の疑問」『無体財産法と商事法の諸問題』（豊崎追悼・1981年・有斐閣）136頁）、願書に記載すべき発明者の氏名欄に真の発明者ではない者が記載されていたとしても、それ自体は拒絶の理由とはならない（特許法49条各号）。

裁判例として、東京高判平成10・1・14判例工業所有権法〔2期版〕3193の2頁【肩掛けかばん（意匠）】、共同出願の事例であるが、大阪高判平成6・5・27知裁集26巻2号447頁【クランプ（意匠）2審】、学説として、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』[第13版]（1998年・有斐閣）186頁、中山信弘『工業所有権法・上』[第2版増補]（2000年・弘文堂）167～168頁、増井和夫／田村善之『特許判例ガイド』[第3版]（2005年・有斐閣）414頁（田村）、三山峻司／松村信夫『実務解説 知的財産権訴訟』[第2版]（2005年・法律文化社）80頁がある（青木康／荒垣恒輝『特許手続法』[新版]（1982年・弘文堂）226～227頁も参照）。

もっとも、大正10年法時代は裁判例が分かっていたようである（青山待子「冒認について（上）」特許ニュース7813号3～5頁（1990年）、中山信弘編『注解特許法』[第3版]（2000年・青林書院）1339頁（荒垣恒輝））。

ただし、発明者名誉権の侵害とされることはある。発明者名誉権とは、特許出願

録の場合は無効理由となる(同法123条1項6号)²。このように、特許を受

願書に発明者として記載される権利である(大阪地判平成14・5・23判時1825号116頁【希土類-鉄系合金からの有用元素の回収方法】、上野達弘[同・判批]『特許判例百選』[第3版](別冊ジュリスト170号・2004年・有斐閣・35事件)60~61頁)、前掲増井/田村『特許判例ガイド』420~421頁(田村)。

² なお、特許法49条7号および123条1項6号は、発明者がなす出願であれば特許を受ける権利を有していなくとも拒絶・無効の理由にならないように読める部分がある(同法39条6項も参照)。すなわち、真に発明者でありさえすれば特許を受ける権利を譲渡した後でも正当な出願ができるという解釈が主張されることがある(たとえば、室伏良信『特許[化学]明細書の書き方』[第6版](2004年・法学書院)201頁)が、それは誤りである。中山信弘「発明者の特許出願権」特許ニュース5700号1~4頁(1981年)、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1668頁(2002年)、同旨井関涼子「生ゴミ処理装置上告審・判批」比較法研究センターWP(<http://www.kclcr.or.jp/japanese/center/research/ipr2001/pdf/iseki.f.pdf>)6頁(2001年)、渋谷達紀『知的財産法講義I』(2004年・有斐閣)96~97頁(ただし渋谷は、前掲室伏の立場を合理的に説明するとすれば、譲受人の不注意が発明者の冒認出願を招いたと考え、譲受人は債務不履行責任を追及できることは格別、それを越える保護を受けるには値しないと法は考えた、と説明することになるという)。

「発明者でありさえすれば冒認にならない」という解釈を主張する者は、譲受人と発明者とがともに特許出願をした場合は両者とも特許法49条7号および39条6項に該当しないから、同法34条1項の対抗問題ないしは同法39条1項の先後願の問題であり先に出願した者が特許を受け得る、というのかもしれない。

しかし、特許を受ける権利の譲受人と譲渡人(発明者)との関係は対抗関係ではなく契約当事者の関係である以上、同法34条1項の適用がないことは明らかである(前掲中山・特許ニュース2~3頁、前掲中山『注解特許法』327~328頁(中山))。なお中山は、同条2項をも対抗関係と規定したのは、条文の書き方として妥当ではなく、同条6項の書き方のほうが妥当だとも述べる)。

また、譲受人と発明者が先後願関係に立つと考えるとすると、先に発明を把握している発明者(譲渡人)のほうが出願書類を整えるのに圧倒的に有利であり、先後願関係でけりをつけるのでは譲受人にあまりに不利である。その他、特許を受ける権利の譲渡契約の解釈として発明者は出願をしない、という内容があると読み込み、その上で譲受人が債務不履行を主張して発明者がなした出願の取り下げを求めるべき、と考えられなくもないが、裁判所で判決をもらってこなくてはならず、その間に審査が進行して後願たる譲受人の特許出願が拒絶確定してしまうこともあり得る。

そもそも、このような債務不履行者(=発明者)を積極的に保護する特別な理由は見つからない。そればかりか、譲渡後の発明者の出願を認めると特許を受ける権利の取引が不安定になり、かえって特許を受ける権利の財産的価値を低下させることになる(前掲井関・同志社法学1668頁)。特に特許を受ける権利の譲渡は職務発明に関して日常的に行われる行為であり、従業者の勝手な出願を許しては職務発明制度の趣旨を破壊することになりかねない(前掲井関[判批]比較法研究センター6頁)。

筆者は昭和34年法改正時の原資料(いわゆる「荒玉文庫」)を調査したが、譲渡後の発明者に出願を認める特別の意図を持って、特許法49条7号(当時4号)の「発明者でない場合」という文言が選択されたという痕跡は見当たらなかった(注57参照。玉井克哉「特許法における発明者主義(1)」法学協会雑誌111巻1号1637~1639頁(1994年)も参照)。

結論として、特許を受ける権利を譲渡した後に発明者がまず出願し、その後、譲受人が出願をした場合は、譲受人は発明者に対して裁判所で債務の履行(出願取り下げ)を主張できるのみならず、発明者の出願は(文言上難がないとは言えないが)特許法49条7号に該当すると解釈すべきであり、発明者の出願は同法39条6項および29条の2括弧書きを通して先願にあらず、譲受人の出願した発明が特許を受けられると解するべきである。

むしろ問題視すべきは、二重譲渡の場合である。冒認の問題とは離れるが、少し言及したい。特許法上は、出願前に特許を受ける権利の二重譲渡が生じた場合は、出願が対抗要件であると定める(特許法34条1項)。この場合でも、第二譲受人が、いわゆる背信的悪意者である場合は、第一譲受人との関係では対抗関係に立たないと解すべきであろう。この点は、物権変動における民法177条の議論が参考になる。もともと特許法の場合は特許要件として新規性(同法29条1項各号)があるから、背信的悪意者が出願しその出願が出願公開された後は新規性を喪失するから(同法30条2項の例外が適用される場合はあるにしても)、第一譲受人といえども特許を取得することはできなくなる。このように、他に拒絶の理由があれば第一譲受人といえども特許を取得できないことがあるのは言うまでもない。

その上で特許法特有の問題がありそうなのが、職務発明において勤務規則による事前承継がなされた後、発明者が特許を受ける権利を使用者以外の者に譲渡した場合である(前掲中山『注解特許法』351頁(中山)における問題提起)。この問題は、職務発明制度が発明者主義を貫いていることから派生してくる問題であるが、この場面で第一譲受人たる使用者と、第二譲受人とを対抗関係と考えると、なんのために特許法が事前承継制度(特許法35条2項)を設け、使用者にいわば優先的に投資回収の排他的機会を与えようとしたのかわからなくなる。第一譲渡が勤務規則によ

ける権利を有していない者が行った出願を、講学上、「冒認出願」と呼ぶ。また「冒認」という言葉は、特許権等の譲渡証を偽造して真の権利者から権利を詐取する行為などにも用いられる。本稿では、特許を受ける権利を有する者を「真の権利者」、特許を受ける権利を有していないにもかかわらず出願人ないし特許権者の地位を獲得した者を「冒認者」と呼ぶ。

冒認出願すなわち特許を受ける権利を有しない者の出願は、先願の地位を持たない³ (特許法39条6号⁴、29条の2括弧書きも参照⁵。裁判例として、

事前承継だった場合は、二重譲渡の問題は生じない、すなわち第二譲受人と第一譲受人(使用者)は対抗関係には立たないと解すべきではないか。

これは決して教室設備ではない。近時、大学が使用者として研究者から特許を受ける権利を事前承継する例が増えているが、大学の勤務規則(発明規程)に無頓着な研究者が特許を受ける権利を企業に譲渡してしまうのではないか、ということがとみに懸念されているのである。

³ 真の権利者に対してばかりではなく、第三者との関係でも先願にならない(光石士郎『新訂特許法詳説』[第4版](1974年・帝国地方行政学会)440頁、前掲織田/石川『新特許法詳解』140頁)。

⁴ もっとも、平成10年改正によって拒絶が確定した出願は先願の地位が消滅することになった(特許法39条5項)。したがって実際には、同条6項は、冒認出願は拒絶確定を要せずに先願の地位を有さない、具体的には、後願はこのような先願の拒絶確定を待たずに、先願が冒認であることを証明できれば特許を受けることができる、という点に意味があるに過ぎないこととなった。

なお筆者はこのような平成10年改正に疑問を持つが、本稿の趣旨から逸れるので省略する。

⁵ 冒認出願と真の権利者による出願は、発明者が同一になるから特許法29条の2の適用はない(同条括弧書き)。ただし後願の発明者が、冒認された発明者とは別の独立の発明者であった場合は発明者が同一とはいえないから、先願の冒認出願が同法29条の2の地位を有することになる(吉藤幸朔/紋谷暢男編『特許・意匠・商標の法律相談』[第4版](1987年・有斐閣)215~216頁(吉藤)、前掲吉藤『特許法概説』216頁、224頁)。

このように、冒認出願といえども第三者との関係では拡大された先願の地位を有するが、これを問題視する見解があり得ないわけではない。しかし、冒認出願に先願の地位を認めないという趣旨を、冒認者へのサンクションではなく真の権利者に権利取得の機会を残すという点に求めれば、特許法29条の2括弧書きは正当化できるものと思われる。

東京高判昭和56・1・26判例工業所有権法2567の47頁【ライター(意匠)】⁶。このように、真の権利者以外の者が出願をなしても先願の地位に

⁶ なお、甲と乙が共同で発明をしたにもかかわらず甲が単独で出願したような場合は共同出願違反(特許法38条)となるが、この場合は同法39条の先願の地位が認められる。共同出願違反は、一部とはいえ特許を受ける権利を有している者の出願であるから、先願の地位までは剥奪すべきでない立法者は考えたのであろう。同法29条の2の拡大された先願の地位については注5と同様である。

しかし、特許法38条違反のようないわば“半冒認出願”についてもサンクションが必要と考える立場からは、同条違反で拒絶された出願は拒絶査定不服審判(同法121条1項)を提起できないという見解が示されることがある。

すなわちこの見解は、上記の例に従えば、特許法121条1項には、審判を請求できる者は「拒絶をすべき旨の査定を受けた者」とあるから単独で出願した甲に限られる。しかし、同法132条3項は、特許を受ける権利が共有にかかる場合は共有者全員が共同して審判を請求せねばならないと規定されているから、甲乙両名で審判請求すべきであり、それに違反した場合は同法135条によって不適法却下される(なお、同条の典型的な例として挙げられるものは期間の徒過である)。

したがって、特許法121条1項によれば審判は甲が請求せねばならないが、同法132条3項があるために定型的に不適法却下される以上、同法38条違反の場合は、事実上、拒絶査定不服審判は提起できないというのである。逆に、同法132条3項にしたがって甲乙両名で審判請求すると、同法121条1項の「拒絶すべき旨の査定を受けた者」は甲単独であるから、やはりこの要件を満たさず不適法却下されるというのである。

しかし、このようなアクロバティックな解釈をし、審判請求機会の剥奪という形で共同出願違反に対してサンクションを課す必要はないというべきであろう。共同出願違反は、どこまで寄与したら発明者といえるのか、という判断が要求されるために、冒認出願に比べて微妙な判断が要求される場合が少なくない。本稿のように、冒認出願に先願の地位がない理由を、サンクションではなく真の権利者が権利取得する機会を残したという点に求める立場からすればなおのこと、上記のような見解は共同出願違反をした者に不要なサンクションを課すものどいわざるを得ない。

実質面を考えてみても、甲が共同出願違反で拒絶査定を受けたからといって、一方的に甲に落ち度がある場合ばかりではない。甲が真に単独発明である場合は、共同発明であるとした誤った拒絶査定を審判では正しくしてはならないのに、その機会を奪ってしまっただけでは何のために審判制度があるのかわからなくなる。特許法132条3項はあくまで形式的に共同審判請求人の要件を定めているだけである。特許要件として同法38条が争われている場合は、誰が発明を行ったのかという実質的な判

ないから、真の権利者は、冒認者に先を越されたとしても出願を行えばいつでも権利が取得できるようにも思える。しかし、冒認出願といえども出願公開(特許法64条)の対象となるから、冒認出願が出願公開された後に真の権利者が出願した場合には新規性なしとして結局拒絶されることになる(同法29条1項、意匠の事例であるが、最判平成5・2・16判時1456号150頁[自転車用幼児乗せ荷台上告審(意匠)])。冒認出願の出願公開が新規性喪失の例外事由(意に反する公知)に当たると解釈しても、例外適用はかかる冒認出願が公知に至った日、すなわち出願公開の日から6月以内に出願した場合に限られる⁷(同法30条2項、裁判例として、前掲[自転車

断が求められる以上、甲が単独で審判を請求したとしても同法132条3項の問題は生じないと解すべきであろう。

もっとも、提起した審判が特許法135条によって不適法却下すべきかどうか、当事者の手続き保障がなされた上で審判官の合議体によって判断されるというのであれば、それでも構わない。すなわち、審判を提起した場合は審判請求理由書(同法131条1項3号)を提出しているはずであるから、この内容を合議体が審理し、単独提起した甲に対して必要に応じて意見書など再反論の機会を与えて共同出願かどうかを実質的に審理し、その上で合議体がやはり共同出願違反であるという結論に達したのであれば、それを理由に不適法却下することまでを否定するものではない。不適法却下は、拒絶理由未解消として審判請求が棄却される場合と効果において異なることはないからである(不適法却下は審決によってなされるから、不服があれば審決取消訴訟が提起できる(同法178条1項))。要は、共同出願違反が問題となっているからといって、他の拒絶理由が生じている場合と実質的な取り扱いを違えるべきではないということである。

なお、特許庁『審判便覧』45-19(http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/45-19.pdf)に掲げられた「補正を命じることなく却下すべき事由」の中には、上述の設例は含まれていない(もっとも、この事由に該当したとしても審判官の判断で補正命令を出すことはあり得る)。したがって審判官の合議体は、補正命令とそれに対する反論の中で、単独提起した甲の言い分を審理すればよい。⁷ 前掲増井/田村『特許判例ガイド』415頁(田村)、前掲渋谷『知的財産法講義Ⅰ』98頁、前掲井関・同志社法学1669~1670頁、茶園成樹[生ゴミ処理装置上告審・判批]ジュリスト1224号(平成13年度重要判例解説)284頁(2002年)、長谷川浩二[生ゴミ処理装置上告審・判解]『最高裁判所判例解説(民事編)平成13年(下)』(2004年・法曹会)539~540頁、松田竜「冒認出願と真の権利者保護」知的財産法政策学研究3号195頁(2004年)。

用幼児乗せ荷台上告審(意匠)]。

したがって、このような対処の取れなかった真の権利者(実際には発明者であることが多い)を如何に保護すべきかという点が問題となる。論点は様々であるが、本稿では、冒認出願をされた場合真の権利者がその特許出願ないし特許権を自らに移転する請求が認められるかどうか、という点を中心に述べる⁸。

2. 平成13年最高裁判決以前の裁判例・学説

冒認出願に関するかつての議論の中心は、特許を受ける権利に基づいて

なお、牛木理一[自転車用幼児乗せ荷台上告審・判批]法律時報別冊・私法判例リマークス vol.9(平成5年度判例評論)106~107頁(1994年)は、意匠権設定登録が冒認出願に対してなされた場合は、設定登録後の意匠権の発生に関する全行政行為は消滅することを理由として、意匠公報への掲載もなかったものとみなして、新規性を失ったと見るべきではないというが、一般的な見解とは言いがたい。ちなみに、特許出願の出願公開は設定登録とは無関係であるから新規性喪失事由になるという。⁸ なお、無効理由の有無は査定審決時で判断されるので、冒認出願が特許された後に、真の権利者にその特許権が移転されても無効理由を解消できない、という問題が指摘されている(竹田和彦「特許を受ける権利の返還請求について」『特許』34巻7号8頁(1981年)、西田美昭/熊倉禎男/青柳吟子『民事弁護と裁判実務(8)知的財産権』(1998年・ぎょうせい)380~382頁(田中伸一郎))。

しかし後に述べるように、判決によって移転請求が認められても第三者が無効審判を請求すれば無効になるというのでは、移転を認めた判決を下した実益がなくなる([生ゴミ処理装置上告審・判批]民事法情報181号35頁(2001年)、長谷川浩二[同・判批]ジュリスト1226号93頁(2002年)、同旨長谷川浩二[同・判批]Law&Technology15号80頁(2002年)、前掲長谷川[同・判解]『最高裁判所判例解説』539頁、長谷川浩二[同・判解]法曹時報56巻2号233頁(2004年)。なお[判解]2稿は同じ内容であるので、以後は『最高裁判所判例解説』を引用する)。前掲茶園[判批]平成13年度重判285頁、潮海久雄[ブラジャーⅡ・判批]ジュリスト1302号166~167頁(2005年)は、後述する中山説(注66)であれば、この問題を回避できるという。

特許法123条1項6号の目的が、冒認登録に対するサンクションではなく真に特許を受ける権利を有する者へ特許権を与える余地を残す、という点にあるとすれば、真の権利者へ移転登録されたことをもって無効理由は治癒したと考えるべきであろう(角田政芳/辰巳直彦『知的財産法』[第2版](2003年・有斐閣)52頁も参照)。

特許権の移転請求ができるか、すなわち、冒認出願が特許権として設定登録されてしまった後に移転請求ができるか、という点にあった。これは、東京地判昭和38・6・5下民集14巻6号1074頁【自動連続給粉機】において、実用新案登録を受ける権利の譲渡が無効であった場合、設定登録前の考察については譲渡人に登録を受ける権利が存するという確認請求を認容したが（権利が確認されれば新名義人のみで特許庁に対して移転登録可能）、設定登録後はたとえ登録を受ける権利を有していたとしても移転請求はできないと判示されたことに由来する⁹。

学説は、解釈論として設定登録の前後に関わらず移転を認めるべきとする説¹⁰、立法論として移転を認めるべきとする説¹¹、移転請求を認めるべきと積極的に主張はしないが、「法の欠点である」と述べる説¹²、前掲【自動連続給粉機】と同様に設定登録前にかぎって移転を認めるべきという説¹³、

⁹ なお前掲【自動連続給粉機】は、出願公告中の実用新案登録出願について原告に登録を受ける権利が存することを確認した上で、実際にはその時点では名義変更の手続がされていないはずであるにもかかわらず、被告に対する差止請求をも認容している。この点、疑問とする見解がある（紋谷暢男【自動連続給粉機・判批】ジュリスト356号141頁（1966年））が、そのとおりであろう。

¹⁰ 前掲紋谷【判批】ジュリスト140～141頁、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（神戸商科大学）21巻4号240～246頁（1970年）（依拠する法律構成は様々である）、同旨川口博也【自転車用幼児乗せ荷台上告審・判批】ジュリスト1046号（平成5年度重要判例解説）263頁（1994年）、黒田英文【加熱急硬性水硬性接合剤及びその成形法1審2審・判批】特許管理36巻9号1142～1143頁（1986年）、村林隆一【加熱急硬性水硬性接合剤及びその成形法1審2審・判批】特許管理37巻9号1105頁（1987年）、萼優美『特許実体法論』（1989年・萼工業所有権研究所出版部）175頁、盛岡一夫【生ゴミ処理装置上告審・判批】発明99巻1号106～107頁（2002年）、田倉整【判批】発明99巻2号110頁（2002年）。

¹¹ 荒木秀一【自動連続給粉機・判批】『特許判例百選』[第2版]（別冊ジュリスト86号・1985年・有斐閣・108事件）223頁、盛岡一夫「特許出願前の発明の侵害と差止請求権」『知的財産論攷』（杉林古希・1985年・富山房）523～524頁。

¹² 田倉整編『実務法律体系(10)特許・商標・著作権』（1972年・青林書院新社）145頁、移転請求を認めている旧西ドイツ法を支持する説として、前掲光石『新訂特許法詳説』441頁。

¹³ 前掲竹田・パテント6～8頁、前掲西田／熊倉／青柳『民事弁護と裁判実務(8)知

移転を認める必要はないとする説¹⁴があった。

このような従前の議論においては、もっぱら前掲【自動連続給粉機】が前提とされており、特許を受ける権利に基づいて特許権の移転登録ができるか、すなわち、登録後の移転請求を認めるべきかというところに力点が置かれていた。平成13年最高裁判決以前は、前掲【自動連続給粉機】以外に登録後に特許を受ける権利に基づいて移転を求めた裁判例がなかったこともその理由のひとつであろう。

したがって従前の議論では、偽の譲渡証によって出願名義の変更を行ったり、出願人の地位を承継するという内容の契約が後に無効ないし解除されたことで特許を受ける権利の権利者と出願人ないし権利者がズレてしまった類型（無効承継型）と、発明を行った者から発明の内容を盗み出し、発明者に無断で出願した類型（無断出願型）とを区別した議論が、いくつかの例外を除いて¹⁵十分ではなかったという点を指摘すべきだろう。この点が、まさに後述する2つの判決で指摘された論点だったのである。

3. 平成13年最高裁判決

このような冒認の問題について、平成13年になされた最高裁判決が、最判平成13・6・12民集55巻4号793頁【生ゴミ処理装置上告審】である。この事案は、XとZとが共同で行った発明についてXとZが共同出願をなしたが、Yが、Xから特許を受ける権利のX持分の譲渡を受けた旨の譲渡証書を偽造し、XからYに出願人名義の変更をし、その後特許権の設定登録

的財産権』384頁（田中）、前掲中山『工業所有権法・上』170～171頁（170頁において「真の権利者は、特許出願につきなんらの行為もしていないにもかかわらず、…移転せしめてよいものか」と疑問を呈しながらも）、同旨前掲中山『注解特許法』321～322頁（中山）。

¹⁴ 和久井宗次【自動連続給粉機・判批】『特許判例百選』[初版]（別冊ジュリスト8号・1966年・有斐閣・81事件）175頁、田村善之『知的財産法』[第2版]（2000年・有斐閣）278～279頁（ただし、出願者の出願の効果を自己に帰属させる権利を有している場合には移転を認める）。

¹⁵ この点に触れているものとして、前掲中山『工業所有権法・上』170頁、前掲田村『知的財産法』[第2版]278～279頁。

がされたという事例(無効承継型)で、最高裁は原審を破棄し、XによるYからXへの持分の移転請求を認めた。

最高裁はまず、「本件特許権は、Xがした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。」と述べ、真の権利者であるXが行った特許出願と、登録された特許権の連続性を認めた。この説示は、前掲【自動連続給粉機】を意識したものであろう¹⁶。

続けて最高裁は、Xは問題となる特許権について無効審判を提起できるものの、これからあらた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てしまう以上、新たに特許を受けることができず(新規性要件を満たさない)、このままでは受けられたはずの利益を十分に回復することはできない。そこで、「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、被上告人の有する本件特許権の共有者としての地位を上告人に承継させて、上告人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、被上告人から上告人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うことが出来る。」と述べ、移転登録請求を認容した¹⁷。

以上のように、前掲【生ゴミ処理装置上告審】によって、真の権利者が

¹⁶ このほか、東京地判平成13・1・31判例工業所有権法[2期版]1173の25頁【ブラジャーI】は、真の権利者の特許を受ける権利は、冒認者の冒認出願が登録されたことにより消滅した、と判示している。

¹⁷ 特許登録令20条によれば、判決による登録は登録権利者だけで申請することができるから、移転登録請求が認容されれば特許庁の登録を経由することで特許権を得ることができる。なお、特許権設定登録前は、特許法施行規則12条および様式第18による。これによれば、出願人名義変更には権利の承継を証明する書面を添付することが求められるが、特許庁『方式審査便覧』45.25(中間手続-16)(<http://www.jpo.go.jp/shiryu/kijun/kijun2/binran/045-25.pdf>)によれば、確認判決を添付した場合は権利承継を証する書面として容認し、出願人の名義変更を認めるとあるから、やはり出願人の地位を獲得することができる。

出願を行ったがその後に偽の譲渡があった場合は、特許出願と登録された特許権との間に連続性ないし一体性が認められると判断され¹⁸、問題となった出願が権利化される前か後かに関わらず真の権利者に権利を移転できることが最高裁の立場として明らかとなった^{19 20 21}。

¹⁸ なお、前掲【生ゴミ処理装置上告審】と、後述する東京地判平成14・7・17判時1799号155頁【ブラジャーII】の2つの裁判例から、特許権設定登録前に訴えを提起した場合に限り移転が認められ、設定登録後に訴えを提起した場合は移転が認められない、と捉える見解がある(仙元隆一郎『特許法講義』[第4版](2003年・悠々社)151頁、ニュアンスに差はあるが、竹田和彦【自動連続給粉機・判批】前掲『百選』[第3版]26事件・55頁)。

しかし、訴え提起が登録に遅れたことを理由に前掲【生ゴミ処理装置上告審】の射程を限定する必要はないように思う。登録後に訴えを提起したとしても、真の権利者が出願を行っている以上、権利の連続性がなくなるわけではなく、また他の救済手段(無効審判や損害賠償)では真の権利者の救済に十分だといえない状態はなんら変わっていないからである(前掲茶園【判批】平成13年度重判285頁、村越啓悦【生ゴミ処理装置上告審・判批】判例タイムズ1096号145頁(2002年)、前掲長谷川【判解】『最高裁判所判例解説』537頁、前掲渋谷『知的財産法講義I』100頁)。
¹⁹ このほか、本件最判では、特許権の実体的判断は第一次的に特許庁に委ねられているにもかかわらず、特許庁の判断を経由せずに裁判所に救済を求めてよいか、という重要な論点に触れている。

この点に関しては、権利の帰属の問題は技術的専門的知見を要するわけではなく、裁判所と特許庁との役割分担を崩すものではないとして、肯定的な見解がある(前掲松田・知的財産法政策学研究206~207頁)。このような判断の背景には、無効事由が明らかな場合は特許庁の無効審判を経ることなく裁判所が無効事由を斟酌してよいとしたキルビー判決(最判平成12・4・11民集54巻4号1368号【半導体装置上告審】)が影響を与えていると考えられる(前掲井関【判批】比較法研究センター14頁、前掲茶園【判批】平成13年度重判285頁、川口博也【生ゴミ処理装置上告審・判批】知財管理52巻3号377頁(2002年))。

²⁰ 共有者が存在したという事情は、移転請求が認められた理由のひとつになるかという論点については、否定的に解する見解が多い(田倉整「訴訟事例を通じて道しるべを探る」発明98巻12号107頁(2001年)、前掲松田・知的財産法政策学研究206頁、前掲茶園【判批】平成13年度重判284頁、前掲長谷川【判解】『最高裁判所判例解説』536頁、同旨前掲長谷川【判批】Law&Technology80頁、前掲村越【判批】判タ145頁)。

このように、前掲【生ゴミ処理装置上告審】は真の権利者が出願を行った場合(すなわち無効承継型)については特許権と特許を受ける権利の連続性を認め²²、具体的には、訴えの間に特許庁の審査が進行し設定登録された場合は真の権利者になんらの帰責性もない点に触れ、設定登録後であっても権利の移転を認めた。最高裁の理由はきわめて説得的だというべきであろう。たしかに排他性がない特許を受ける権利と比べれば、排他権たる特許権は経済的に著しく価値が高くにわかには同視してはいけないのかもしれない。しかし、特許を受ける権利を有していなければ正当に特許権を取得することができない以上、特許権は特許を受ける権利の変形物である。移転請求を認める場面では、特許を受ける権利と特許権との差異をことさら強調する意義はないというべきであろう^{23 24 25}。

このようにして、前掲【生ゴミ処理装置上告審】は前掲【自動連続給粉機】の枠組みを取り扱ったと評価すべきだが、問題は、真の権利者が出願をしていない時に冒認者が無断出願をした場合にまでこの最高裁判決の

²¹ ただし、冒認者から実施許諾や権利の譲渡を受けた第三者が存在する場合は、当該第三者の保護は何らかの形(たとえば、善意を条件に通常実施権を認めるなど)で保護すべきであろう(前掲茶園【判批】平成13年度重判285頁は、法的構成として特許法80条(中用権)の類推を提案する)。前掲長谷川【判解】『最高裁判所判例解説』547頁は、善意の第三者が譲渡を受けた場合は、真の権利者による返還請求を認めることは困難であると述べる。

²² 前掲和久井【判批】『百選』【初版】175頁、前掲茶園【判批】平成13年度重判284頁、前掲長谷川【判解】『最高裁判所判例解説』532～533頁。

²³ ただし、事案の解決としては評価できるが、現行法の枠組みで正当化するのは不可能だと述べるものとして、小橋馨【生ゴミ処理装置上告審・判批】『特許侵害裁判の潮流』(大場喜寿・2002年・発明協会)713頁。同旨前掲田倉・発明98巻108頁。

²⁴ ただし、特許権設定登録までに冒認者が負担した費用(出願費用や審査費用)は、真の権利者が負担すべきであり、冒認者はこれらの費用の償還を求め得るというべきである。

²⁵ 特に、出願が特許庁に係属中の場合、出願人名義は出願人名義変更届に承継を証する書面を添付して提出するだけで名義の変更ができ、その際には実質的な審査は行われない(注17参照)。費用も1件当たり4,200円に過ぎない。無効承継というものは、容易に起こり得るのである。このような実務を前提にした場合、無効承継型の事例は登録の前後に関わらず要保護性が高いというべきであろう。

射程が及ぶかどうかという点である。前掲【生ゴミ処理装置上告審】に関する評釈の見解は、及ばないとする説²⁶、(条件は様々だが)及ぶとする説²⁷に分かれていた。

4. 平成14年東京地裁判決

(1) 裁判例の理論

このような状況の下、無断出願型の事例である東京地判平成14・7・17判時1799号155頁【ブラジャーII】がなされるに至った。この事案は、原告Xが、問題となった特許権の特許権者である被告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を求めたものである。判決は、発明者がXであることを認めつつも、「(X)が本件特許発明の真の発明者であり、(Y)が冒認者であるとしても、そのことから直ちに、(X)の(Y)に対する本件特許権の移転登録手続請求を認めることはできない」と述べた。

その理由として、前掲【生ゴミ処理装置上告審】の事案は、真の権利者は、自ら(他の共有者と共同で)特許出願を行っていたのに対して、本件

²⁶ 前掲長谷川【判解】『最高裁判所判例解説』536頁(同旨前掲長谷川・ジュリスト93頁、前掲長谷川【判批】Law&Technology81頁)、前掲田村【知的財産法】292～293頁(同旨前掲増井/田村【特許判例ガイド】416頁(田村))、前掲【判批】民事法情報34頁(ただし留保付)、前掲井関・同志社法学1688頁、飯村敏明【ブラジャーII・判批】前掲『百選』【第3版】23事件・48頁、前掲竹田【判批】『百選』【第3版】55頁(同旨前掲竹田【特許の知識】197頁)、前掲茶園【判批】平成13年度重判284～285頁、前掲松田・知的財産法政策学研究204～206頁、竹田稔【知的財産権侵害要論・特許・意匠・商標編】【第4版】(2003年・発明協会)396頁、前掲渋谷【知的財産法講義I】100頁。前掲潮海【判批】ジュリスト165～166頁は、原則として前掲【生ゴミ処理装置上告審】の射程は及ばないとするが、他の論者に比べて例外を幅広く認めるため、実質的には注36の君島の立場に近いと思われる。

²⁷ 高林龍【ブラジャーII・判批】判例時報1776号(判例評論519号)207頁(2002年)、盛岡一夫【同・判批】発明99巻1号107頁(2002年)、前掲川口【判批】知財管理376頁、微妙であるが、君嶋祐子【同・判批】民商法雑誌125巻6号768～769頁(2002年)。

事案は、Xは、自ら特許出願することではなく、Yのみが出願をした点において相違することを挙げる。さらに本件のXは、冒認出願を知った後速やかに自ら出願をなせば権利を得ることができたにもかかわらずそれを怠ったという以上、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(=自ら出願をしておけばよかった)、例外的な救済は必要ないことを挙げた。

このように、前掲【ブラジャーⅡ】は、真の権利者が出願をしていない以上、真の権利者の特許を受ける権利と、(冒認出願ではあるが)登録された特許権との間に一体性がなく、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があったわけではないという観点から、前掲【生ゴミ処理装置上告審】の射程外であるという立場を採ったのである。これをどう考えるべきか。

(2) インセンティブ論からの考察

特許法の法目的は、発明の保護および発明の利用を図ることで、産業全体の発達を促進するところにある(特許法1条)。特許法を解釈するにあたっては、この発明の保護と利用、言い換えてみれば、ファーストランナーの利益とセカンドランナーの利益とを、産業の発達という観点からバランスよく解釈していくことが求められる。

特許法の規定上、発明をしたというだけで直ちに特許権を得ることはできない。すなわち、特許権を取得するには、発明の開示を伴う特許出願をしなければならない(特許法36条)。特許法は、発明保護の前提としてファーストランナーに発明の開示を求めることで更なる技術発展を目指すセカンドランナーに寄与し、ファーストランナーに対しては、インセンティブとなる一定期間の排他権を与える、という構造をとっている(インセンティブ論²⁸)。

インセンティブ論の文脈からすれば、インセンティブは、産業の発達という法目的を達成するために最適な者に付与すべきである。そう考えれば、インセンティブ付与の対象は、必ずしも直接発明行為をなした者にかざら

れない²⁹。そして特許法は、基本的には、出願行為をなした出願人(その後特許権者)に対して排他権というインセンティブを与える構造になっている。したがって、こと排他権に関する限り、発明者は出願人を通して間接的にインセンティブを受けるに過ぎない存在である³⁰。もちろん発明者が自ら出願をなせば保護されるが、それは出願人として保護されているに過ぎない。

すなわち、セカンドランナーに寄与するという意思を示すことを、ファーストランナー保護の前提としているというのが特許法の構造である。そう考えれば、たとえ冒認をさせてしまった真の権利者といえども、自ら出願をしていない本件の場合には特許法の保護を受ける“資格”を欠くことができるから、権利の返還を受け得ないというべきではないだろうか。すなわち、前掲【ブラジャーⅡ】の立場は支持されるべきだと考える³¹。

真の権利者としては、発明完成後、いつでも出願をすることができたはずである。たしかに、冒認されたこと自体、その時点で気が付くことは稀だろう。しかし、冒認出願が出願公開された時点では気が付くはずである。先に述べたように冒認出願の出願公開は、真の権利者に対しては意に反する公知に当たるから、真の権利者はそれから6ヶ月以内に自ら出願していれば特許を受けることができたはずである(特許法30条2項)。すなわち、真の権利者は発明の時点から2年プラス α ³²の期間に出願をなせば、

²⁹ たとえば現行特許法でも、35条の職務発明制度においては、事前承継(同条2項)を認めることで法人が原始的に特許を受ける権利を取得したのとはほぼ同じ状況を作出している。これは法が、発明完成に向けてより多くのインセンティブを与えるべき対象として発明者より使用者を選択した例であるといえよう。

³⁰ 特許を受ける権利が譲渡の対象となっている(特許法33条、34条)点にも注意。

³¹ 前掲井関【判批】比較法研究センター13～14頁、前掲松田・知的財産法政策学研究210～212頁、生駒正文【ブラジャーⅡ・判批】知財管理53巻12号1913頁(2003年)。また、前掲井関・同志社法学1670～1671頁で引用する荒玉義人「工業所有権制度改正答申案について」昭和32年度事業者工業所有権協会資料11号27～28頁の記載も興味深い。清瀬一郎『特許法原理』[改訂再版](1929年・巖松堂書店)101～102頁も、大正10年法の立法者も発明が保護されるためには出願が必要であると考えていた、という見解を示している。

³² ただし、出願公開の請求(特許法64条の2)があった場合は、2年に満たない場

²⁸ 前掲田村『知的財産法』1～21頁に代表される。

特許権を得ることが可能だったのである³³。

特許法の構造上、出願を行っていない者は特許権を得ることができない。にもかかわらず、冒認された場合は、特許出願を行っていかなくとも冒認者から権利の移転を受けるという形で特許権を得ることができるというのは、本来は出願していないから特許権を取得できなかったはずなのに、偶然冒認されると取得できる機会が生じる、という結論になる³⁴。これは特許法の構造と整合的とはいえない。

特許を受ける権利を有する者は、条文上、出願を強制されるわけではない。出願し排他権取得を目指すかどうかはあくまで権利を有する者の意思に委ねられている。したがって、特許を受ける権利とは特許を受けない権利でもあり、出願するかどうかの選択権であるといえる。権利者は、出願するかどうかの選択の機会を与えられ、その際に出願しない(たとえばノウハウとして使用する)という決定をなしたのである。すなわち、本件にかかる発明を行うにあたって、排他権はインセンティブとして機能しなかったといえる。にもかかわらず、冒認されると再度特許権を取るかどうかの選択の機会を与えられるというのは、インセンティブとして機能しなかったにもかかわらず排他権を与えることになりかねない³⁵。

(3) 反論

以上のような結論に対しては、もちろん反論があり得る。たとえば1つ目として、特許を受ける権利を有する者が出願書類を整えていたり、出願の決定に時間を要しているうちに冒認されてしまい、さらに出願公開もさ

合があり得る。

なお、意に反する公知によって新規性を喪失した場合は、特許法30条4項所定の書面を出願と同時に提出する必要はない。すなわち、意に反する公知の場合は、それに気づいていなくとも出願さえしておけば、所定の書面を提出していなくとも同法30条2項の適用を受けられるのである。

³³ 本件の事案でも、原告は冒認出願の出願公開前に特許を受ける権利の確認の訴えを提起している。この時点で出願をなせば、権利を取得できたはずである。

³⁴ 前掲井関・同志社法学1685～1686頁、同旨前掲井関【判批】比較法研究センター14頁。

³⁵ 前掲茶園【ブラジャーII・判批】平成13年度重判284～285頁。

れ、さらにその時から6月経過してしまった場合には、冒認者がいなければもっとじっくり出願する権利を行使できたはずであり、その点が冒認者に害されている、というものである³⁶。特許を受ける権利が出願の選択権であるとしても、その選択権を行使する時期は縛られるべきではない、という趣旨なのである。

しかし述べたように、真の権利者に与えられた出願までの時間は、冒認出願の出願公開後6月の期間である。冒認者が出願と同時に早期公開(特許法64条の2)を請求したとしても、真の権利者は最低6ヶ月の間に出願すればよいのである。早期公開を請求しない場合は、出願公開は出願から1年6月経過後になされるから、発明完成から2年以上の時間がある。

一方わが国は先願主義を採用していることもあり、発明完成から6月であったとしても、(冒認ではない)別のライバル発明者に先を越されることも少なくないと想像できる。また時間が経つにつれ、学術論文などで公知に至る可能性も増してくる。先願主義や新規性の趣旨を考えれば、発明完成から最低でも6月、通常であれば2年(プラス α)というのは、権利者に与えた時間としては十分なものといえよう。したがって、この期間内に出願を行わなかった以上、たとえ真の権利者といえども、保護を与える必要はないのではないだろうか³⁷。むしろこのように取り扱ったほうが発明者に早期の出願を促すことになり、法目的にも適うものと考えられる。

また2つ目の反論として、冒認のみが特許権の実体的無効原因である場合は、新規性や進歩性は満たされているはずだから、パブリックドメインに排他権が発生するわけではなく、第三者から見れば甲の権利を侵害するか乙の権利を侵害するかの違いでしかないから移転請求を認めても弊害はないという考えもあり得る³⁸。しかし、これは権利移転を認めても問題

³⁶ 君島裕子【ブラジャーII・判批】前掲『百選』[第3版]24事件・51頁。

³⁷ さらに、冒認者が出願と同時に早期公開の請求をしていると、真の権利者に与えられた出願までの時間は6月プラス α に過ぎず、実験データが不足しているなど明細書を整える時間がない場合は真の権利者に酷である、という反論もあるかもしれない。しかし、実験データが不足しているだけなら発明そのものは完成しているのだから、国内優先権(特許法41条)を利用して追加すれば済む。

³⁸ 前掲君島【判批】『百選』[第3版]51頁。

はないという消極的理由に過ぎず、排他権の取得には出願を必要とするという特許法の構造を覆して例外を設けるほどの説得的理由とは言いにくい。かえって、このような例外を認めないほうが発明者に対してより出願へのインセンティブを高めることができ、新しい技術の公開に寄与するように思われる³⁹。また、前掲【生ゴミ処理装置上告審】が、移転請求を認める条件として特許を受ける権利と特許権との連続性について言及している以上、真の権利者が出願していなければ、かかる連続性を認めることは難しいといわざるを得ない⁴⁰。

冒認された真の権利者は確かに気の毒といえよう。しかし、特許法の構造に鑑みれば、移転請求を認めて排他権を与えるほど保護に値する者とまではいえないのではないだろうか（もっとも、損害賠償請求による救済までもが否定されるわけではない。消滅時効が成立していたが、前掲【自転車用幼児乗せ荷台上告審（意匠）】⁴¹）。

³⁹ 前掲松田・知的財産法政策学研究212頁。前掲井関・同志社法学1683～1684頁も参照。

⁴⁰ 前掲松田・知的財産法政策学研究204頁、前掲長谷川【判解】『最高裁判所判例解説』536頁。

⁴¹ 従来から、冒認出願は不法行為を構成するという見解は示されていた（前掲光石『新訂特許法詳説』441頁、豊崎光衛『工業所有権法』[新版増補]（1980年・有斐閣）138頁、前掲西田／熊倉／青柳『民事弁護と裁判実務（8）知的財産権』383頁（田中）、前掲中山『注解特許法』319～320頁（中山））。

青柳吟子【自転車用幼児乗せ荷台上告審・判批】特許管理44巻5号619頁（1994年）、前掲牛木【判批】私法判例リマークス104頁、山中伸一【同・判批】判時1473号（判例評論419号）215頁（1994年）、前掲川口【判批】平成5年度重判264頁、盛岡一夫【同・判批】発明92巻1号132頁（1995年）は不法行為の成立を肯定し判決を支持する。その他、前掲竹田『特許の知識』197頁も参照。

また佐藤恵太【同・判批】前掲『百選』[第3版] 25事件・53頁は、冒認出願による意匠を受ける権利の侵害は、冒認出願によって真の権利者に無用の手続き的負担（すなわち、意匠を受ける権利を争わなくてはならなくなる）を強いる点に求められるべきと述べる。

なお前掲渋谷『知的財産法講義Ⅰ』103頁は、真の権利者が特許を取得できなくなった原因が冒認出願それ自体になければ因果関係がないとし、具体的には、冒認出願後の第三者の出願や新規性喪失事由などによって真の権利者が特許を受けら

翻ってみれば、前掲【生ゴミ処理装置上告審】の事案は、真の権利者(X)は自ら出願を行っているから、発明公開の意思表示をなしており、排他権付与がインセンティブとして機能している事例である。したがって前掲【ブラジャーⅡ】とは異なり、特許法の構造上の要請すなわち出願をなしているから排他的な保護を与えてもかまわない事例であり、その保護の方法として、権利の移転を認めたと理解できる⁴² ⁴³。このように、真の権利者が出願を行ったかどうかという点を権利移転請求を認めるメルクマールとすると、前掲【生ゴミ処理装置上告審】の射程は、偽の譲渡があった場合のほか、出願後に権利の譲渡を行ったが後にそれが錯誤無効とされたり、契約が解除された場合にも及んでくるということができよう⁴⁴。

一方で、前掲【ブラジャーⅡ】の射程は、冒認出願が設定登録される前すなわち審査中の出願についても及ぶというべきだろう。真の権利者の特許を受ける権利と、出願中の冒認出願との間の一体性は認められず、真の権利者であるにもかかわらず、自ら特許出願し権利取得を目指す機会がないという不合理があったわけではないからである。

れなくなった場合は、損害賠償は受けられないと説く。

⁴² 前掲渋谷『知的財産法講義Ⅰ』102頁、前掲竹田『特許の知識』197頁、微妙であるが、前掲仙元『特許法講義』150～151頁。

⁴³ ただし、移転請求を真の権利者が出願を行っていた場合に限るとしても、真の権利者の出願後に冒認者がクレームの補正を行うと、真の権利者が発明していない発明に権利が付与されることがあり得、出願された発明と特許された発明の間の一体性が崩れる場合があるという指摘がある（前掲松田・知的財産法政策学研究212～213頁）。これに対して、補正の範囲は当初明細書の記載の範囲に限られるから（特許法17条の2第3項）発明の同一性が損なわれることはないとする見解がある（前掲君嶋【判批】民商法雑誌768頁、前掲渋谷『知的財産法講義Ⅰ』99～100頁）。

発明の同一性が問題になるケースは、補正の場合というよりはむしろ、冒認出願を基礎とした優先権主張出願（特許法41条1項）がなされた場合であろう。優先権主張出願は基礎出願との同一性は問題とされない（優先権の効果及ばないだけ（同法41条2項））から、基礎出願の発明を包含した形で改良発明をも加えることができるが、改良発明までもが真の権利者がなした発明といえないこともあろう。このような場合は、移転請求は真の権利者の持分の限りで認めることになると思われる（参考：前掲田村『知的財産法』293頁、前掲茶園【判批】平成13年度重判285頁）。

⁴⁴ 前掲君嶋【判批】民商法雑誌768頁。

5. 従来の裁判例の整理

このように解釈すると、前掲【ブラジャーⅡ】と前掲【生ゴミ処理装置上告審】は、前提を異にした事案であり、一方が移転を認め、他方が移転を認めなかったという結論は整合的であるといえる。ところが、従前の裁判例からは、前掲【ブラジャーⅡ】の立場は必ずしも支持されていない。前掲【ブラジャーⅡ】で展開された理論は、今後の裁判例の評価を待たねばならない。

(1) 真の権利者が出願した類型

まず前掲【生ゴミ処理装置上告審】のように、真の権利者が自ら出願している類型としては、前掲【自動連続給粉機】のほか、横浜地判昭和60・3・29無体集17巻1号116頁【加熱急硬性水硬性接合剤及びその成形法1審】がある。この事例は、契約解除は信義則に違反するから、特許庁に提出した届出（解除を前提とした届出）は実体の権利の変動を伴わない届出と認められ無効の行為であり、原権利者に権利があることが確認されたというものである。もっとも、上訴審である東京高判昭和63・2・17判時1273号115頁【加熱急硬性水硬性接合剤及びその成形法2審】、最判平成1・9・14昭和63(オ)734号【加熱急硬性水硬性接合剤及びその成形法上告審】は解除を有効と認めたため、原権利者の請求は棄却されている。

東京地判昭和60・10・30判タ576号88頁【プラスチックエレメント製造法1審】は、自ら出願したが、その2日前に代理人が無断出願していた事例で、真の権利者に権利があることが確認された事例である。控訴審である東京高判昭和61・7・31判例工業所有権法2111の216頁【プラスチックエレメント製造法2審】、上告審である最判昭和62・3・17判例工業所有権法2111の224頁【プラスチックエレメント製造法上告審】も1審を維持した。

東京地判昭和62・5・29判時1240号130頁【止め具】は、権利を一部譲渡したが、譲渡証を悪用され全部譲渡したものとされた事例で、真の権利者の持分の確認を認めた。

このうち、前掲【プラスチックエレメント製造法1審】は前掲【ブラジャーⅡ】と同様に無断出願型であるものの、その後真の権利者自らが出願をなしている点が、前掲【ブラジャーⅡ】と判断が分かれた原因である

う⁴⁵。その他は、出願後の譲渡契約が無効となったり、偽の譲渡があったという無効承継型の事例であり、真の権利者が出願を行っているから、前掲【生ゴミ処理装置上告審】と同じ類型といってよいように思う。これらの事例では、いずれも真の権利者（原権利者）の請求が認められている。

(2) 真の権利者が出願していなかった類型

一方、真の権利者が自ら出願していなかった類型としては、以下の2裁判例がある。1つは東京地判昭和54・4・16判タ395号155頁【穀物の処理方法とその装置】である。この事案は、真の権利者が冒認出願に気がつき共同出願交渉をしたが決裂したものである。この裁判例は前掲【ブラジャーⅡ】の事案に近く、真の権利者は冒認出願に気が付いたものの冒認者との交渉を優先させたためか自ら出願を行っていない。しかし、この事案では、真の権利者に権利があることが確認された。したがって、前掲【穀物の処

⁴⁵ 前掲【プラスチックエレメント製造法1審】の場合、真の権利者の出願は無断出願の2日後であり、無断出願が冒認出願であるとして拒絶ないし無効になれば特許を受けられた（他の拒絶理由がなければ）。したがって、無断出願につき権利の確認請求が否定されても真の権利者の救済が果たされないわけではない。むしろ、判旨のとおり確認請求が肯定された場合に権利の移転を認めると、冒認出願について真の権利者の出願の出願日を遡及させることと等しくなり（大正10年法の制度）、これを削除した現行法の趣旨との整合性が問われることとなる（前掲茶園【判批】平成13年度重判285頁）。もっとも、前掲井関【判批】比較法研究センター14頁はこの事案の場合は真の権利者の取戻しを認めてもよいと述べる。

議論の実益としては、冒認出願と真の権利者の出願の間に他のライバル発明者の出願が挟まった場合に、真の権利者が冒認出願を承継すればこのライバル発明者の出願に対して先願となれるが、たとえば、自ら出願している場合はそれが権利化できるのだから訴えの利益がないなどとして承継が認められないと、真の権利者の出願はライバル発明者の後願となり特許を受けることができない。本稿からは、後者の立場が支持されることになる。真の権利者の発明開示の意思表示（＝出願）がライバル発明者の出願に遅れたことに変わりはない以上、偶然冒認出願があったからといって救済する必要はないからである。この点は後述する。

なお、昭和34年法制定時には、このように真の発明者と、その者とは独立の第三者の発明者との関係が問題とされ、現行特許法49条7号（当時は4号）の文言が選択されたという経緯がある。

理方法とその装置]と前掲【ブラジャーⅡ】は立場が異なるということになる。

もう1つは、大阪地判昭和54・5・18判例工業所有権法2113の54頁【連続混練機】⁴⁶である。この事案は職務発明の事案で、発明者たる従業者が自ら出願したが、勤務規則があるため使用者に権利があることが確認されたものである。この事案は評価が難しいが、譲受後に真の権利者となった者(使用者)が自ら出願を行っていないという点では前掲【ブラジャーⅡ】と同じである。この事案も、当該使用者に権利があることが確認された。したがって、前掲【ブラジャーⅡ】と(ほぼ)同じ紛争類型であっても、出願を行っていない真の権利者に権利があることが確認された裁判例もある、ということになる。よって、慎重な言い方をすれば、自ら出願していない者は冒認されたとしても権利を取り戻せないという前掲【ブラジャーⅡ】の理論の通用力は、今後の裁判例次第ということになる⁴⁷。

6. 特許法49条7号の解釈の問題

(1) 特許法49条7号の判断基準時

冒認出願をされてしまった真の発明者は、冒認者と直接交渉することで権利を取り戻そうと考えることがある。具体的には、両者の合意に基づいて出願人名義(ないしは特許権者名義)を冒認者から真の権利者に変更することで⁴⁸、特許法49条7号の適用を回避し真の権利者が権利を得ようと

⁴⁶ なお、前掲【連続混練機】の説示のうち、発明者であれば特許法49条7号の適用がないように読める部分があるが、前掲注2参照。

⁴⁷ なお、位置付けが難しい事例として東京高判平成12・7・4判例工業所有権法〔2期版〕5693の7頁【磁気テープ用ガイド】がある。この裁判例は、出願の前後を通じていつ承継があったか不明だが、登録異議申立の時点までには承継されていたゆえ無効事由にはあたらないとされた。

⁴⁸ あるいは、真の権利者から冒認者へ特許を受ける権利を譲渡することで、事後的に出願人(特許権者)と特許を受ける権利を有する者とを一致させる手段もあり得る。そうして特許を受けた後に再度真の権利者が譲渡を受ければ、真の権利者が権利を持つことができる。

いうのである⁴⁹。

特許法49条7号の「特許を受ける権利を承継していないとき」の判断時期、すなわち出願人の名義と特許を受ける権利との所在の一致を査定審決時で考えた場合、真の権利者が上記の手段を採れば、権利化前に名義変更がなされた場合であれば同号に該当しなくなるし、名義の変更が設定登録後であっても無効理由が治癒したとみることができるから、真の権利者は結局、出願人(特許権者)の地位を獲得できるということになる⁵⁰。

裁判例によれば、特許法49条7号該当性はたしかに査定審決時で判断されている(東京高判平成12・7・4判例工業所有権法〔2期版〕5693の7頁【磁気テープ用ガイド】)⁵¹ ⁵²。すなわち、かりに前掲【ブラジャーⅡ】のように真の権利者甲が出願を行っていない場合であっても、裁判という手段に訴えるのではなく、冒認者乙と交渉をして出願人の地位を承継(すなわち乙→甲への出願人名義変更)することで拒絶・無効理由を解消すれば、真の権利者甲は権利を受けられる余地があるということになる。もちろん

⁴⁹ 前掲高林【判批】判時204～206頁も参照。

⁵⁰ もっとも、冒認者との交渉が頓挫した場合は訴えによるほかなく、その場合は裁判所が前掲【ブラジャーⅡ】の理論を採って真の権利者の確認請求を斥けるか、前掲【穀物の処理方法とその装置】の理論を採って認容するかによって結論が分かれる。

⁵¹ 査定審決時で判断すべきとする学説として、前掲西田/熊倉/青柳『民事弁護と裁判実務(8)知的財産権』380頁(田中)、前掲井関【判批】比較法研究センター6～7頁、同旨前掲井関・同志社法学1668頁、前掲高林【判批】判時204～205頁。もっとも井関は、真の権利者が出願していない場合は設定登録の前後を通じて名義変更を認めない、と述べるので(前掲井関・同志社法学1686頁。ただし、前掲【プラスチックエレメント製造法1審】などは例外として認めるべきとも述べる)、結論において本稿との隔たりは大きくない。

その他、論者自身の立場は明らかではないが、前掲増井/田村『特許判例ガイド』414頁(田村)。

一方、「実務上は出願時で判断されているようである」と述べる見解もある。青山待子「冒認について(下)」特許ニュース7814号4頁(1990年)、前掲中山編『注解除特許法』1339頁(荒垣恒輝)。

⁵² なお、前掲特許庁『審査基準』には、冒認に関する基準は示されていない。特許法施行規則36条には、審査官が冒認出願を理由として拒絶査定するときは、特に必要があると認める場合は、正当権利者にその旨を通知するという規定がある。

冒認者乙がそれを拒否すればそうはいかないが、出願していないゆえに保護するに値しないはずの真の権利者甲も、この取扱いが許されれば、乙による冒認出願さえあれば権利を受ける途がないわけではないのである(特に冒認出願が出願公開など公知に至ってから6月を経過してしまった場合など)。

ところが、本稿はここまでこのような結論を採用していない。「保護されるためには真の権利者は自ら出願している必要がある」という本稿の趣旨を貫徹した場合、冒認者から真の権利者への出願人名義変更という方法で特許法49条7号の適用を回避させてよいのか、すなわち、同号の判断時期を査定審決時で考えてよいのか、という問題がある。

本稿の立場を徹底すると、特許を受ける権利を有していても出願を行っていない甲は保護に値しない者ということになり、たまたま冒認出願した者乙が名義変更に同意したからといって甲に保護を与える必要はない、という結論が導かれる。その場合は、特許法49条7号を出願時で判断し、たとえ乙から甲への出願人名義変更があっても、あくまで甲の権利取得は認められないことになる。

(2) 査定審決時か出願時か

職務発明であったり特許を受ける権利の譲渡契約があるために、発明者が他者に特許を受ける権利を譲渡すべき義務がある場合を題材に考えてみよう⁵³。たとえば、従業者である発明者乙が、事前承継を定めた職務発明規程を知らなかったために自ら出願してしまった場合、特許を受ける権利を有していない者の出願である以上冒認出願にあたる⁵⁴。特許を受ける権利の譲渡後に譲渡人(前権利者)が出願した場合も同様である^{54a}。

⁵³ 前掲茶園 [判批] 平成13年度重判285頁における問題提起。ただし茶園自身は結論を留保している。

⁵⁴ このほか、従業者乙が行った発明であるが、職務発明か非職務発明か微妙な場合はあり得る。このように微妙な場合に、従業者乙が非職務発明だと考えて出願したが、後に職務発明だと判明したときは、乙の出願は冒認出願だということになる。

^{54a} なお、特許を受ける権利の譲渡契約が成立してはいるが未履行の場合(停止条件が成就されていなかったなど)は、いまだ譲渡人に権利が残っているため、この

このように、他者に出願人の地位を承継させるべき法律上の理由がある場合には、その承継人(具体的には使用者甲)に特許を与えるために承継を認めるべきと考えれば、(このような事例に限るかどうかはともかく)特許法49条7号を査定審決時で判断すべきという結論が導かれる。

しかし問題はいくつかある。第一に、まず発明者乙が自ら出願したところ、同一発明について使用者甲とは独立した発明者丙が別において、その者丙の出願が、真の権利者である使用者甲の出願より早かった(出願の順番が乙→丙→甲)場合である。この状況は、職務発明が想定的前提となっていないこと以外は昭和34年法改正時に議論された状況である。大正10年法下では、真の権利者による出願は冒認出願の出願日を援用することができた。しかし昭和34年法改正当時、先願主義を採用する以上甲に先じた独立の出願人丙が保護されないのはおかしいという考えに基づき、丙を保護するために旧法10条・11条⁵⁵を改正したという経緯がある。たしかに、先願主義が最も早く出願という形で発明開示の意思を示した者に権利を与えるという発想を採っている以上、丙との関係で後願にあたる甲(もしくは出願していない甲)は、保護する必要がないといえる⁵⁶。

譲渡人が出願しても冒認出願にはならない。この場合は、本稿の見解の下でも、譲受人が契約の履行を求めるという形で出願人名義の変更ないし権利移転を求めることができることになる。

⁵⁵ 改正の経緯については、前掲玉井・法学協会雑誌1637～1639頁に詳細に述べられている。

⁵⁶ ただし現在では、昭和34年法改正時とは別の要素を考慮しなくてはならない。昭和45年法改正で導入された特許法29条の2によれば、冒認出願であっても拡大された先願の地位が発生する。したがって、昭和34年法改正時には、上記の例に従えば、丙の出願が乙の出願に遅れたとしても、乙の出願が冒認出願であれば先願の地位はないから、丙は特許を受けられた。しかし昭和45年法改正を経た現在では、乙の出願が出願公開(または特許掲載公報の発行)されることが要求されるものの、乙の出願は拡大された先願の地位を有するから(乙出願と丙出願は発明者同一ではない)、丙はやはり特許を取得できないのである。

しかし一方で、丙出願もやはり拡大された先願の地位を有する。丙出願の後に甲出願がなされたとしても、この両出願にかかる発明者はやはり同一ではないから、丙出願は甲出願に対して拡大された先願の地位に立ち、甲出願は拒絶されることになる。昭和45年法改正により、このような丙は特許を受けることができない局面が

第二に、発明者乙の冒認出願があった後、出願にかかる発明が公知になり新規性を喪失した場合を考えてみる。この場合、甲が自ら雑誌に発表したなど特許法30条の適用を受けるものではない限り、甲はこれから出願しても新規性を満たさないから特許を受けることができない。しかし、このような場合に、甲に乙出願の援用を認めてしまうと、たまたま冒認出願である乙出願があったことが幸いして甲が特許を受けることになる。もし乙出願がなければ甲は特許を受けることができなかったはずである以上、たまたま冒認があったからといって甲が有利になってしまうのはおかしい。

たしかに、職務発明の場合は、個人発明に比べて出願に多少時間がかかるし、また出願をするより、発明を雑誌に発表するなど単に新規性を喪失させる行為のほうが早くできることは否めない。したがって真の権利者甲には同情すべき部分もある。しかしこれらは多かれ少なかれ先願主義そのものが抱える弱点でもあり、ことさら冒認の場面だけこれらを強調すべきではないだろう。

難問ではあるが、昭和34年法改正の趣旨を考えた場合には、甲を保護するわけにはいかないように思う⁵⁷。したがって、特許法49条7号の判断基準時を査定審決時と結論付けることはできないといわざるを得ない⁵⁸。本

ほとんどとなった。しかし、甲に対しては拡大された先願の地位がある以上、丙が甲に敗れることになったわけではない。このような丙が現れた場合、甲は乙の出願を承継しなければ特許を受けることができないことになる。

⁵⁷ なお、特許法49条7号の立法過程について、筆者は特許庁百周年記念文庫「荒玉義人文庫」(昭和34年法改正当時の特許庁制度改正審議室長荒玉義人氏の所蔵資料；マイクロフィルム化されている)を調査した。しかし、大正10年法の特許法10条、11条が削除された理由は本文中にも記載したとおりに判明したが、現行特許法49条7号の文言が選ばれた理由については判明しなかった(前掲玉井・法学協会雑誌1639頁は、「この問題そのものにさほどの重要性が認められていなかったということの意味すると思われる。」と述べる)。

⁵⁸ 職務発明以外で問題になりそうな例を考えてみよう。冒認出願かどうか、すなわち出願人(ここでは甲)に特許を受ける権利があるかどうかが出願の時点でははっきりしない場合があり得る。たとえば、複数の技術者が共同して発明を行ったような場合を想定すると、各人の発明への寄与がはっきりしない場合が少なくない。出願を急ぐような場合は発明者の確定や特許を受ける権利の持分譲渡の手続きなど

稿では、同号の判断基準時に関して、出願時説を採用したい⁵⁹。上記の例でいえば職務発明の場合で発明者が出願してしまったとしても、使用者はあらためて自らを出願人として出願すべきであり、かりにその出願が独立

に時間を要する場合も少なくない一方、先願主義が採用されている以上、権利持分の確定を待っているのは他の独立の発明者に先を越されるおそれがある。

特許法49条7号を出願時で判断するという事は、とりあえず(発明者だと思われる)誰かの名義で出願しておいたが、その者が発明者ではなかったということが判明した場合には、その第1の出願を取り下げ、真の権利者たちが改めて第2の出願をせねばならないということの意味する。しかし、第1の出願と第2の出願の間に他のライバル発明者に出願されてしまったり、公知に至った場合には特許を受けることができなくなる。

先願主義は、最も早く発明を開示する意思を示した者に排他権を与えるという発想であるが、上記設例の場合、当該技術者グループは、発明を完成させそれを開示する意思があったことになるが、権利が誰に帰属するのかという点につき処理に時間を要しているのである。この点、本文中の例とは異なる点である。発明が完成している以上、とりあえず共同発明者(と思われる者)のうちの誰かの名義で出願をしておき、その後の特許を受ける権利の帰属について処理をし、それに基づいて出願人の名義を変更して真の権利者と出願人の名義を一致させるという取り扱いにまったく合理性がないとまではいえない(出願費用も無駄にならない)。

もっとも、このような例は実際にはきわめてレアケースであろう。この例は、共同発明が職務発明としてなされる場合には現実にはほとんど議論の実益がない。職務発明の場合は、勤務規則があれば、事前承継によって使用者へ特許を受ける権利が集中するから、出願の場面では各発明者の発明に対する寄与を考えなくてよいからである。

したがって、共同発明の例を考えたとしても、査定審決時説を採用する決定打にはならない。

またこの事例で冒認出願になる場合とは、出願した者に一部たりとも特許を受ける権利がなかった場合に限られ、一部でも特許を受ける権利を有していれば、共同出願違反ではあるものの冒認出願とはいえない(特許法38条、同法49条2号)。冒認出願ではなく共同出願違反の場合は、当初出願人に入っていなかった共同発明者(特許を受ける権利の一部を有する者)を後に出願人に組み込むことは許すべきだといわざるを得ない。共同出願違反が冒認出願とは異なり先願の地位を剥奪されないという現行の法制(同法39条6項参照)に鑑みれば、共同出願違反については査定審決時で判断してよいということになる。

⁵⁹ 筆者は以前、査定審決時説を採用し一部でそれを披露していたが、改説する。

の第三者に遅れたとするならば、特許を受けることができないことになる⁶⁰。逆に言えば、甲は自ら速やかに出願をなせば権利取得の機会があったことになるから(発明者と使用者、譲渡人と譲受人とが対抗関係に立たないことは注2を参照)、前掲【生ゴミ処理装置上告審】で言及された「他の救済方法」がなかったわけではないのである。

むしろ、出願時のみを基準として判断したほうが、真の権利者が出願した後に無効承継が生じた場合に当該出願を拒絶せずに済み、真の権利者の救済に資することができる。冒認を査定審決時で判断すると、真の権利者が出願したが、その後であって査定審決前に無効承継が生じた場合、当該出願は冒認を理由として拒絶査定を受け、それが確定すると真の権利者が特許を受ける道がなくなるという問題が生じる^{61 62}。

⁶⁰ なお、注17でも触れたように、出願人名義変更の際には、特許庁は承継を証する書面の提出を求めるのみで、特段の審査は行わない。しかし、真の権利者によって出願がなされたかどうかは、出願後の事情に左右されるわけではないから、出願時説を採っても名義変更届が提出された際に権利の所在に関して審査をする必要はない。本稿の結論は特許庁における手続実務に特段の変更を求めるものではない。
⁶¹ このような場合、現行特許法に真の権利者の救済規定はない。もちろん、民法709条の損害賠償を受けられる場合はあるだろうが、いったん拒絶査定が確定した後、それを争う規定はない。特許法上の再審制度(同法171条)は、審決に対するものに限られているからである。

もっとも、このような真の権利者は特許管理に落ち度があったとして損害賠償以外の救済を否定する考えもあり得る。無効承継型の場合に真の権利者に特許管理上の落ち度がなにもないとははいえない。特に出願中は、審査の進み具合について関心を持つべきである。出願中に無効承継された場合は、ある程度の期間(現在、ファーストアクションまでの期間は2年程度であるが、これより早い場合も珍しくない)に特許庁から拒絶理由も査定の送達もなされなかったとすれば、自ら状況を調査すべきである。また、審査中は弁理士がついていることも多いから、審査中に無効承継された場合は特許管理に手落ちがあったとされてもやむを得ないのではないか。

⁶² さらに、無断出願型の場合にはそれが拒絶確定していなくとも先願の地位がなく、他の第三者の同一発明に関する出願も特許となり得るが、後に真の権利者と冒認者との間で話がつき、名義を変更することで真の権利者が出願人となることを認めると、かかる出願の先願の地位は回復するのかもしれないのか、という問題(前掲高林[判

なお、出願時説は残念ながら通説ではない。したがって、これ以降の本稿は、本文中では査定審決時説を前提に議論し、出願時説は脚注で触れる。

7. 無効審判の請求人適格との関係

(1) 特許法123条2項の趣旨

無効審判の請求人については、特許異議申立制度と統合を図った平成15年法改正により、何人も請求できるという原則を採用した上で、冒認出願を理由とする場合は、利害関係人に限り提起できること(特許法123条2項但書き)が明記された。改正法は、施行日たる平成16年1月1日以降に提起される無効審判から適用される⁶³。

改正以前、無効審判の請求人適格について特許法123条には特段の規定がなかったため、解釈上、民事訴訟における「利益なければ訴権なし」というテーゼを援用して利害関係を要求していた⁶⁴。もっとも、ここでいう利害関係は特許権者の競業者であれば満たすといわれており、実質的に問題になることは極めて少なかった⁶⁵。これに対して、冒認出願や共同出願

批]判時205頁)が生じ得るが、出願時説を採用すればこの問題はなくなる。

⁶³ 特許庁編『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)119頁、130～131頁。

⁶⁴ 平成15年改正前の議論の状況は、前掲中山『注解特許法』1342～1347頁(荒垣)を参照。高林龍『標準特許法』(2002年・有斐閣)205頁も参照。

⁶⁵ 平成15年改正前に発行された特許庁編『審判便覧』[第9版]31-02に例示された「利害関係人」を見ると、競業者であればほぼ利害関係あり、と判断できそうである。また、同31-03では、審判請求書には利害関係に関する記載は不要であり、相手方(被請求人=特許権者)が争わない限り職権調査は行わない、とされている。前掲田村『知的財産法』262頁は、競業者に限る、とは明言しないものの、ほぼそれに近い解釈を採用している。

もっとも、請求人適格が問題とされた裁判例がないわけではない(東京高判昭和45・2・25無休集2巻1号44頁【塩化ビニル樹脂配合用安定剤】)。その他、前掲高林『標準特許法』205頁も参照。

なお、本稿脱稿時における特許庁編『審判便覧』には、「利害関係人」について前掲特許庁『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』以上の解説はない。

違反を理由とする場合は別論であり、これらの場合は請求人は真の権利者に限られる、とする説(中山説⁶⁶)が有力に主張されていた。

平成15年改正法の立法担当者の見解⁶⁷は必ずしも断定的ではないが、ここでいう「利害関係人」は、冒認されてしまった真の権利者が念頭に置かれていることに疑いはない。この点、権利の帰属に関する争いは、新規性や進歩性といった他の特許適格性と異なり利害関係を有する当事者同士で争わせるべきものである、というのが立法担当者の見解である⁶⁸。冒認特許は、客体的にみれば、保護すべきでない発明(パブリックドメイン)に権利が与えられているわけではなく、権利が誰に帰属するかの争いに過ぎない⁷⁰一方、冒認者から真の権利者への取戻請求が一般的には認められていない現行法を問題視し、審判請求人を真の権利者に限ることで、いわ

⁶⁶ 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』(豊崎追悼・1981年・有斐閣)207～211頁。同旨中山信弘「無効審判のあり方」日本工業所有権法学会年報5号209～216頁(1982年)、同旨前掲中山『工業所有権法・上』239～248頁。なお中山は、冒認・共同出願違反以外の場合は何人にも請求人適格を認めるべきだと述べており、利害関係を要求する当時の多数説には反対していた。

文脈は異なるが、玉井克哉[自動ボイルエビの成型装置・判批]ジュリスト1050号183頁(1994年)も、冒認に無関係な第三者は冒認による無効を主張しても「行訴法10条1項にいう『自己の法律上の利益に関係のない違法』に該り、主張自体失当」だと述べる。

⁶⁷ 前掲特許庁『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』56頁。

⁶⁸ 前掲特許庁『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』56頁。もちろん、前掲中山『無体財産法と商事法の諸問題』207～211頁で展開されている議論である。

ところが、特許庁編『平成15年改正法における無効審判等の運用指針』(2003年・発明協会)29頁では、改正前と同様、競業者をも含む、と説明されている。

⁶⁹ したがって、真の権利者以外の者が他の無効理由(たとえば新規性)で無効審判を提起しても、審判官は冒認という無効理由について審理(職権審理;特許法153条1項)してはならないということになる。もちろん、逆に真の権利者が冒認を理由として無効審判を提起したときは、他の無効理由(たとえば新規性)については審理可能である。

⁷⁰ 前掲中山『無体財産法と商事法の諸問題』210頁。

ば無効審判をテコとして冒認者から真の権利者へ権利が譲渡されることを期待したものと解される⁷¹。したがって、前述の中山説が全面的に採用されたと見るべきであろう。

しかし、本稿が繰り返す述べるように、特許法上発明者は発明を行ったというだけで保護されるわけではない。他者への発明公開を伴う出願を行って初めて保護される、というのが特許法の構造である。だとすれば、冒認出願を無効理由とする同法123条1項6号の趣旨は、決して当事者同士の私的な紛争を解決するというところにはなく、特許法の制度的・構造的な要請から導かれるものと解すべきである⁷²。

そもそも審判請求人を真の権利者に限らなくとも、冒認出願を理由に無効審判を提起された特許権者(冒認者)としては、無効理由を解消するために真の権利者を探し出し、交渉を行うと考えられる(冒認した以上、冒認者にとって真の権利者を探知することは難しいことではなからう)⁷³。し

⁷¹ すなわち、冒認者と真の権利者が合理的に行動するなら、無効審判を提起された冒認者は提起した真の権利者に特許権を譲渡し、そのかわりに真の権利者からライセンスを許諾してもらうということになる(もちろん条件は様々であろう)。平成15年改正の目的は、請求人適格を絞ることで、事実上両当事者に話し合いを促すところにあったのだろう。ということは、査定審決時説を前提に議論がなされたことになる。前掲中山『無体財産法と商事法の諸問題』215～216頁。

一方、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)は、特許法123条2項但書きの「利害関係人」を真の権利者に限定しない立場から、このような真の権利者の事実上の期待を保護するために、冒認者に排他権を残しておく必要はない旨述べる。

⁷² 前掲飯島・判タ76頁。前掲井関・同志社法学1684頁も参照。

⁷³ 査定審決時説であれば、冒認者は真の権利者に特許権を譲渡するか、真の権利者から特許を受ける権利を譲渡してもらい(対価の支払が条件になるかもしれない)、冒認状態を解消すれば、無効理由は解消する。したがって、(屁理屈かもしれないが)真の権利者が権利を取り戻すことができる機会は、自らが無効審判を提起した場合に限られないはずである。

一方、出願時説を採用すると、無断出願型の場合は無効理由を解消する手段はなくなるが、本稿の結論からはそれで構わない。真の権利者といえども出願をしていない以上、保護に値しないからである。もともと、冒認した部分は特許発明の一部であるというなら、その部分を訂正審判で切り落とすことで、他の部分は特許を維

たがって、特許法123条2項但書きの「利害関係人」を、冒認出願に対する真の権利者に限定すべき理由は、同条以外の現行特許法の制度・構造からは見出すことができない⁷⁴。

なお、本稿脱稿時点では、無効審判の請求人適格について特許法123条2項但書きが直接争われた裁判例はない。

(2) 冒認を理由とする特許無効の抗弁

ところで、前述したように、同項にいう「利害関係人」が冒認された真の権利者に限られるのだとすれば、冒認を理由とする無効の抗弁(平成16年改正後は特許法104条の3)が主張できるのも、施行日以降は真の権利者に限られると解したほうが平仄が合う⁷⁵。真の権利者でない第三者は無効審判を提起できない以上、第三者が冒認特許を無効に追い込む法的手段は存在しない。すなわち、改正法の立法者は、冒認特許であったとしても第三者に対しては瑕疵のない「完全な」権利だと考えたことになるはずだからである。

しかし、侵害訴訟で無効の抗弁を基礎付ける事情として冒認が主張されこれが認められたという事例で、無効を主張した被疑侵害者が真の権利者

持できる可能性はある。

⁷⁴ 前掲飯島・判タ76頁。

ただし、本文中の議論は主として無断出願型を前提としている。前掲【**生ゴミ処理装置上告審**】により、無効承継型の場合は訴訟という手段で真の権利者の救済が適うことになったが、一方で何人も冒認を理由とする無効審判を請求できるとすると、真の権利者の与り知らないところで、いつのまにか(冒認された)特許権が無効消滅しかねないという不安はたしかにある。その意味で、中山説の主張する「無効審判をテコとして当事者間での解決を促す」として真の権利者に請求人を限定するという考えは、真の権利者が知らないところで(奪われた)特許権が無効消滅することはない、という意味でむしろ無効承継型の救済に優れるのかもしれない。

しかし、前述したように冒認の判断時期につき出願時説を採用すれば、無効承継の場合はそもそも無効理由に該当せず、真の権利者の知らないところで特許権が無効消滅することはなくなる。その意味では、出願時説であれば、中山説の本旨を結果的に取り込むことができる。

⁷⁵ 前掲茶園【判批】平成13年度重判285頁、前掲増井／田村『特許判例ガイド』414頁(田村)。

かどうかを判決文上は考慮しなかったものがある(東京地判平成17・3・10平成16(ワ)11289【**土木工用レーザー測定器1審**】、知財高判平成17・8・30平成17(ネ)10069【**土木工用レーザー測定器2審**】も1審を支持)。

前掲【**土木工用レーザー測定器1審**】は、原告Xが有する特許権は、被告Yの従業者Zがなした発明であり無効理由を有すると判示された。判決では、Yが特許を受ける権利を有する者であるという主張も認定もされていない。発明者ZはYの従業者であったが、厳密に言えば、ZからYへの承継が認定されなければ真の権利者がYだとはいえないはずである(Yの職務発明規程などの存在も認定されていない)。判決は、ただXが冒認者であるという認定にとまっている。したがって、前掲【**土木工用レーザー測定器1審**】は、少なくとも、侵害訴訟で冒認を理由とする特許権の無効を主張する場合は被疑侵害者が真の権利者である場合に限られない、という立場を採ったと理解できる。

もっともこの判決は、問題となった特許発明が職務発明だという前提をとっているように読めるから、Yは発明者Zとの関係で特許法35条1項の通常実施権者に該当する。したがって前掲【**土木工用レーザー測定器1審**】が、冒認を理由とする特許無効の抗弁を主張できる者の範囲を競業者一般と考えたのか、それとも同項の通常実施権者までに限定したかは明らかではないが、少なくともこのような通常実施権者は「利害関係人」に含まれると考えたことになる⁷⁶。同項の通常実施権者であるYは、無償かつ全範囲に亘ってX特許権の実施権原を有する。にもかかわらず、「利害関係人」を真の権利者に限定せず同項の通常実施権者にまで拡大し無効の抗弁を認容したという点に、前掲【**土木工用レーザー測定器1審**】の意義を認めるべきであろう。

⁷⁶ もっとも、前掲【**土木工用レーザー測定器1審**】の判旨を前提としても、無効審判の場面で特許法35条1項の通常実施権者に請求人適格を認めるべきという結論は出てこない。事案が異なることはもちろんであることに加え、同項の通常実施権者は、職務発明に対しては無償かつ全範囲の通常実施権を有するから、冒認出願を無効にするための「訴えの利益」がないと思われるからである(法定の通常実施権者の中でも、先使用権者は、実施を継続できる範囲が現になされた事業の範囲に限られるから、「訴えの利益」は認められるだろう)。

(3) 「利害関係人」の範囲

このように、改正された特許法123条2項但書きの下でも、特許侵害訴訟において冒認を理由とする無効の抗弁を主張できる者を真の権利者に限定する必要はないというべきではなかろうか。特許法123条2項但書きは無効審判の請求人適格を定めるのみであるから、侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張する場面でこの規定が直接適用されないことは明らかである⁷⁷（前掲【土木工用レーザー測定器1審】はそれを示唆したことになる）。

積極的に相手方の権利を無効だと主張する場合（無効審判の場面）と、消極的に相手方からの権利侵害に対抗する場面（侵害訴訟の場面）とでは、利益状況が異なる。「利害関係人」についての解釈は、前者では、排他権を遡及的に消滅させるべきかという観点から論じられるべきであり、後者では、排他権の行使が妨げられるべきかという観点から論じられるべきである。したがって、前者と後者で「利害関係人」の範囲を違えて解釈してもそれぞれの法趣旨を逸脱することにはなるまい。侵害訴訟の場面は無効審判の場面とは異なり、冒認権利者が第三者に対して排他権を行使すること自体が権利の濫用に当たるかどうかという観点から「利害関係人」を考えるべきであり（松田説⁷⁸）、だとすれば侵害訴訟における「利害関係人」はまさしく被疑侵害者（＝第三者）にほかならない。松田説は特許法104条の3導入前に唱えられたものであるが、同条の解釈としてもそのまま当てはまる。

特許法123条2項但書きの趣旨が、無効審判をテコとして冒認者から真の権利者へ権利が譲渡されることを期待したものであるなら、この理屈は特許侵害訴訟の場面には当てはまらない。かえって、冒認特許については何人に対しても排他権の行使を認めず空権化させたほうが、冒認者が真の権利者へ特許権を譲渡する気になるのではないか。自らが持っていても維持年金などコストばかりかかる一方、真の権利者に譲渡すれば、うまくす

⁷⁷ 特許法104条の3は「無効審判により無効とされるべきもの」と定めるのみで、誰が提起した無効審判により無効とされるべきかということの問題としていない。

⁷⁸ 前掲松田・知的財産法政策学研究215頁。

れば幾分かの金銭を得られるかもしれないのである⁷⁹。

結論として、特許侵害訴訟において冒認を理由とする無効の抗弁を主張できる者は、真の権利者に限られず、何人も主張できると考えるべきではないだろうか。

さらに進んで、無効審判の請求人適格についても、「利害関係人」を競業者の範囲まで拡大して解釈することはできるだろうか。立法担当者の解説は、「利害関係人」＝真の権利者、とまで断定的に述べているわけではないが、「何人も」請求できる123条2項本文との対比上、但書きの「利害関係人」を競業者の範囲とする積極的理由は見出しにくい^{79a}。あえて述べれば、新規性や進歩性を無効理由とする場合は、それなりの証拠とある程度の技術的な主張が要求されるが、対して冒認や共同出願違反を理由とする場合はそれほど技術的な主張がいらぬから濫訴の危険があるため、「何人」ではなく競業者＝「利害関係人」に限ったとでも考えるほかないが、解釈論としては苦しい⁸⁰。現段階では難しいといわざるを得ないが、私見では、特許法123条2項但書きは不要な条文だったと考える。

無効審判の請求人適格に関する本稿の論旨は、改正法の趣旨に真っ向から逆らうものであり通説化されることは難しいだろうが、今後の議論を喚起する端緒になれば幸いである。

8. まとめ

冒認出願に関する従来の解釈論は、特許権設定登録前であれば真の権利者の返還請求を認めるが、登録後であれば認められないといったものだったが、無効承継型と無断出願型とを区別した議論が、いくつかの例外を除

⁷⁹ もっとも出願時説を採用した場合は無効理由は解消しないから、空権化は意味のない議論である。

^{79a} 改正前においては、利害関係人と認められる範囲が広がったこと（注65）も参照。

⁸⁰ 前掲長谷川【判解】『最高裁判所判例解説』548頁は、競業者を含むと解する余地があると述べる（ただし、前掲注8で示した問題に対する懸念である）。

また前掲飯島・判タ75～76頁は、共同出願違反は格別、冒認については公益的要素を看過できないため、競業可能性のある者にも請求人適格を認めるべきと述べる。一考の余地がある見解といえよう。

いて十分ではなかった。平成13年最高裁判決は、無効承継型の事例でかつ特許権設定登録後であったが、真の権利者による返還請求を認めた。同最判は、従来の議論の枠組みを取り払った判決として評価すべきである。

一方、平成14年東京地裁判決は、特許権設定登録後であるが無断出願型の事例で、真の権利者による返還請求を認めなかった。同地判は、平成13年最判の射程を意識し、その上で射程外であるとの立場を採ったものであり、賛成すべきものである。なぜなら、現行特許法の枠組みを前提とすれば、真の権利者といえども出願をなしていなければ排他権を与えるべきではないからである。真の権利者は気の毒であることには違いないが、だからといって排他権を与えるべき者かといわれれば、現行特許法の構造からは否定されるべきである。

しかし、従前には平成14年東京地判と異なる立場を採った判決も存在しているので、平成14年東京地判の理論が根付くかどうかは今後の裁判例を注視せねばならない。

また、冒認に関する特許法49条7号は、査定審決時を基準として判断すべきという説が有力であるが、「排他権を得るためには出願していなくてはならない」という特許法の構造を貫徹すれば、出願時を基準として判断すべきである。

特許法123条2項但書きは、冒認を理由とする無効審判の請求人を利害関係人に制限しており、この利害関係人としては冒認された真の権利者が念頭に置かれている。しかし、冒認出願が拒絶理由となっているのは、決して当事者同士の私的な紛争を解決するということではなく、特許法の制度的・構造的な要請から導かれるものである。したがって、私見では「利害関係人」は競業者を含むと解するが、解釈論としては苦しいであろう。

一方、かりに同但書きの「利害関係人」が冒認された真の権利者に限定されるとしても、特許侵害訴訟において冒認を理由とする特許無効の抗弁を主張できる者は、真の権利者に限られず、何人も主張できると解すべきである。むしろその方が、真の権利者の救済に資する場合があるからである。

本稿の査読は、北海道大学大学院法学研究科・21世紀 COE プログラムリーダーの田村善之教授にお願いした。同教授には、査読の過程を通じて様々なご指摘をいただいた。記して感謝申し上げたい。