

## 1. よりよい特許法74条 ―冒認・共同出願違反對策―

平成23年の特許法改正により、特許登録後については特許権移転請求（74条）が明文化され、特許登録前については、実務上、特許を受ける権利の確認請求訴訟を経て出願人の名義変更を行うことが認められているが、特許登録前については、仮処分によって処分（名義変更等）を防ぐことができないなど、真の権利者の保護が十分とはいえないと思われる。また、平成23年当時と比べても、ますます審査は早くなっており、真の権利者が早期に権利を取り戻す必要性もより高まっているといえる。

そこで、当グループでは、冒認・共同出願違反對策に関する我が国における法制度の変遷、これまでの裁判例、学説の動向及び海外の法制度（イギリス、ドイツ、フランス）を検討し、新救済制度として、以下の3つの制度を提案する。

A: 特許を受ける権利に基づく出願人名義の移転請求

B: 無効審決後の新出願許容・出願日遡及

C: 特許権／出願人名義の移転請求の認容判決・特許権放棄／出願取下後の新出願許容・出願日遡及

そして、Aの導入に際しては、仮処分の公示制度及び審査の必要的中断制度も新設すること並びにAないしCのいずれについても第三者の保護を図ること（A及びCについては特許法79条の2と同様の制度の新設、Bについては中用権〔特許法80条〕による救済）を併せて提案する。

### <担当講師>

飯田 圭 中村合同特許法律事務所 弁護士 弁理士

### <グループメンバー（塾生）>

藤田 知美 弁護士法人イノベンティア 弁護士

武井 健浩 特許庁 審査第二部 生活機器 審査官

殿村 桂司 長島・大野・常松法律事務所 弁護士

神谷 昌男 日鉄住金総研株式会社 弁理士

高村 公啓 東日本旅客鉄道株式会社 弁理士



## I. 現行制度の内容

現行特許法においては、他人（他社）に冒認出願された、または共同出願違反の出願をされた真の権利者の救済制度として、特許登録後は、特許法 74 条に基づく特許権の移転請求が認められている。特許登録前については、明文はないが、実務上、裁判所に特許を受ける権利の確認請求訴訟を提起し、その勝訴判決を特許庁に届け出ることにより、出願人の名義変更を行うことが認められている。

## II. 現行制度の問題点・改正の必要性

しかし、現行制度のうち特許登録前の救済制度（特許を受ける権利の確認請求）には、以下の問題点がある。

### 1. 仮処分により処分を防ぐことができないこと

#### (1) 係争物に関する仮処分（民事保全法 23 条 1 項）

係争物に関する仮処分（処分〔出願取下げ・放棄、出願名義変更〕禁止の仮処分）は、特定物についての給付請求権の執行を保全するためにその特定物の現状を維持させ、占有移転や処分を禁止し、将来の権利の実行が不能となったり著しく困難となることのないようにするための手段である。

ところが、現行制度では、出願人名義の移転は譲受人が単独で届け出れば足りるとされており、訴訟手続で出願人名義の移転手続を請求しても認められない<sup>1</sup>。そうすると、出願人名義の移転請求権を被保全権利として係争物に関する仮処分を申し立てても、認められない可能性が高いと解される。実際、特許登録前の仮処分はできないとする見解も多い<sup>2</sup>。

よって、現行制度の下では、係争物に関する仮処分により、冒認出願人又は共同出願違反の出願人による処分を止めることは認められない可能性が高いと解される。

なお、平成 23 年法改正の審議において、冒認者等による出願人名義変更等の防止については、特許を受ける権利の登録制度（名義変更手続について双方申請を採用する）の導入という中期的に検討すべき課題とともに検討する必要があると指摘されるに留まり<sup>3</sup>、平成

<sup>1</sup> 東京地判昭和 38 年 6 月 5 日下民集 14 卷 6 号 1074 頁

<sup>2</sup> 高部眞規子「冒認による移転登録の実務」Law and Technology 55 号 1 頁（2012 年）、鈴木忠一ほか編『注解民事執行法(7)』274 頁〔牧野利秋〕（第一法規出版、1984 年）

<sup>3</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度小委員会報告書『特許制度に関する法制的な課題について』」65 頁（平成 23 年）

23年法改正ではこの点の手当てはなされなかった。

## (2) 仮の地位を定める仮処分（民事保全法 23 条 2 項）

仮の地位を定める仮処分は、争いがある権利関係について、債権者に生ずる著しい損害又は窮迫の危険を避けるために、暫定的な法律上の地位を定める仮処分である。

元々非典型的な内容のものも少なくないため、抵当権実行禁止の仮処分のように、処分禁止の仮処分を行うことも、理論的には認められ得ると思われる。

しかし、保全執行は間接強制のみと思われること（民事執行法 52 条。53 条及び 54 条は適用されないと解される。）、原則審尋が必要であること（民事執行法 23 条 4 項、但書により不要とすることは可能）、特許庁への命令（取下げや名義変更を認めないようにせよとの命令）を付加できないことに照らすと、実効性に乏しいと考えられる。

よって、仮の地位を定める仮処分によって冒認出願人又は共同出願違反者による処分を防ぐことも困難であると思料する。

## (3) 仮の救済を求める仮処分（行政事件訴訟法 37 条の 5）

上記 (1) 及び (2) は、冒認出願人及び共同出願違反者に対する仮処分であるが、これら以外に、特許庁に対し、処分（特許査定及び拒絶査定）をしてはならないとの仮の差止めを求める仮処分を行うことも考えられる。

このような仮処分の申立てが認められるための要件は、①その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、②本案について理由があるとみえるときである。そして、①については、事後的な金銭賠償によることが不可能または社会通念上（著しく）不相当である場合に限り<sup>4</sup>、②については、行政庁がその処分・裁決をすべきでないことが根拠法令から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となるときとされている<sup>5</sup>。

この点、①については、冒認または共同出願違反の場面では、経済的な損失がその大部分を占めると思われるため、事後的な金銭賠償では回復困難であることを立証するのはハードルが高いと思われる。また、②については、無効理由が明らかな場合等には、拒絶査定をすることが裁量権の範囲を超えるとは言い難いと思われる。

加えて、上記の仮処分は特許庁に対する手続であり、冒認出願人・共同出願違反者によ

<sup>4</sup> 行政訴訟手続法 37 条の 4

<sup>5</sup> 大阪高判平成 27 年 1 月 7 日判例時報 2264 号 36 頁、名古屋地判平成 22 年 11 月 8 日判例タイムズ 1358 号 94 頁

る出願取下げ・放棄や出願人名義の変更を防ぐことはできない。

以上より、仮の救済を求める仮処分が認められる可能性は低いと考えられ、また、仮に認められても冒認出願人・共同出願違反者による処分そのものを防ぐことはできないため、真の権利者の救済としては不十分であると解される。

## 2. 審査を止める手段が不十分であること

現行制度では、真の権利者が特許を受ける権利の確認請求訴訟を提起したからといって、審査が自動的に中断するわけではない。真の権利者は、冒認出願人・共同出願違反者と合意の上、または合意できない場合は単独で、審査を担当している審査官に対し、「審査において必要があると認めるときは、(中略) 訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。」(特許法 54 条) との規定に基づく審査中止の職権発動を促すことができるに過ぎない。

このような制度の下では、真の権利者の権利が十分に保護されているとは言い難い。

## 3. 紛争が公示されないこと

現行制度では、真の権利者が特許を受ける権利の確認請求訴訟を提起しても、審査経過には表れないため、第三者が、紛争があることを知らずに冒認出願人・共同出願違反者から特許を受ける権利を譲り受けたり、仮通常実施権等の許諾を受ける可能性がある。

## 4. 遡及効がないこと

現行制度では、出願人名義の変更がなされた時点から真の権利者が権利者となり、遡及効はない。

この点は、特許登録後に特許権の移転請求を行った場合は遡及効があることと整合しない。

## 5. 早期に取り戻す必要性が高まっていること

真の権利者は、特許登録前に特許を受ける権利を取り戻して、自己の使いやすい権利にしたいと考えるのが通常である。

そして、特許法 74 条が新設された平成 23 年当時と比べても、ますます審査は早くなっており、真の権利者が早期に権利を取り戻す必要性もより高まっているといえる。

そのため、特許登録後の特許権移転請求だけでは真の権利者の保護として十分ではなく、特許登録前についても、救済規定を特許法に明記するニーズが高まっていると思われる。

### Ⅲ. 我が国における法制度の変遷

我が国の特許法は、明治4年の専売略規則に始まった。その後、明治18年に専売特許条例、明治21年に特許条例、明治42年に特許法が制定された。この間、我が国の特許制度は、先発明主義を基本としていた。真の権利者は、冒認出願に係る特許権に対して、自分の発明が冒認出願よりも先に完成していたことを証明することで、冒認出願に係る特許権を無効にして、新たに自分の特許出願を行うことで、特許権を取得することができた。冒認出願が設定登録されて特許公報により公開されることで、真の権利者の特許出願の新規性が喪失されるという問題も、真の権利者の特許出願は新規性が失われないように規定されていた。

大正10年特許法では、冒認出願に係る特許権に対して冒認を理由に無効にした後、真の権利者の行った特許出願の出願日を冒認出願が行われた時点まで遡及させることが規定された。この規定により、冒認出願が設定登録されて特許公報により公開されることで、真の権利者の特許出願の新規性が喪失されるという問題を、出願日と公開日の前後関係で明確に整理できるようになった。

昭和35年特許法では、先発明主義が廃止され、先願主義が導入された。冒認出願に対する真の権利者の救済策としては、権利者は冒認出願に係る特許権に対して冒認を理由に無効にできること、冒認出願には出願の地位を与えず、真の権利者の特許出願が冒認出願に対する後願であることを理由として拒絶できないことが規定された。しかし、大正10年に規定されていた冒認出願に対する真の権利者の特許出願の出願日遡及制度は、昭和35年特許法では廃止された。そして、真の権利者は、自分の発明が自分の意に反して公知になってから6か月間以内に特許出願した場合に、新規性喪失にならないということが規定された。昭和35年特許法では出願公開制度が採用され、特許出願から1年6か月経過後に特許公報が公開されることになった。そのため、冒認出願の特許公報は、これまで設定登録後に公開されていたのに対して、設定登録に関わらず公開されることになったため、より早い時期に公開されることになった。つまり、真の権利者は、冒認出願の監視負担が増えることになり、昭和35年特許法の冒認出願に対する真の権利者の救済策は、大正10年特許法よりも大幅に後退した内容となった。平成23年特許法一部改正によって、特許法74条が新設され、真の権利者が特許出願していなくても、設定登録がなされた冒認出願に係る特許権に対して、真の権利者は特許権の移転登録請求を行うことが可能となったが、冒認出願に関するその他の規定は現在まで昭和35年特許法を引き継いでいる。

昭和 35 年特許法で冒認出願に対する真の権利者の特許出願の出願日遡及制度が廃止された理由は明確ではないが、(i) 冒認出願(先願)と真の権利者の特許出願(後願)との間に行われる善意の第三者の特許出願の利益を保護することに重点が置かれたこと、(ii) 出願日遡及制度が当時あまり利用されていなかったため、大きな意味を持っていると関係者に認識されていなかったことが挙げられている<sup>6</sup>。

#### IV. これまでの裁判例

冒認出願に関する裁判例を 1. 真の権利者が出願していた類型(真の権利者出願型)と 2. 真の権利者が出願していなかった類型(冒認出願型)とに分けて以下に述べる。

##### 1. 真の権利者が出願した類型(真の権利者出願型)

真の権利者が自ら出願している類型としては、自動連続給粉機事件<sup>7</sup>、生ゴミ処理装置事件<sup>8</sup>などがある。

自動連続給粉機事件は、真の権利者である X が実用新案登録出願した後、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、実用新案の設定登録がされたことに対して、X が Y に対し、実用新案権の移転を求めた事件である。判決では、(i) 実用新案登録を受ける権利の譲渡行為を無効であることを理由として、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は認められるが、(ii) 実用新案権は設定登録により登録名義人に対して生ずるものであるから、X が実用新案登録を受ける権利を有していたとしても、X 名義の実用新案権の設定登録がなされていないので、X の Y に対する実用新案権の移転登録請求は認められないとした。

生ゴミ処理装置事件は、X と Z が共同で開発した発明について、X と Z を出願人とする共同出願を行った後、Y が、特許を受ける権利の X の持分を X から Y に譲渡を受けた旨の譲渡証書を偽造し、X から Y に出願人名義を変更する名義変更届を特許庁長官に提出し、Y と Z を特許権者として特許権の設定登録がされたことに対して、X が Y に対し、特許発明の発明者は X であり、Y は冒認出願をして特許権を得たものであることを理由として、特許権の移転を求めた事件である。判決では、X による Y から X への持ち分の移転請求を認めた。まず、判決では、特許権は、X がした特許出願について特許法所定の手続きを経て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

<sup>6</sup> 玉井克哉「特許法における発明者主義 (1)」法学協会 111 卷 11 号 1-73 頁(1994 年)

<sup>7</sup> 東京地判昭和 38 年 6 月 5 日下民集 14 卷 6 号 1074 頁

<sup>8</sup> 最判平成 13 年 6 月 12 日民集 55 卷 4 号 793 頁

することができるとして、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。次に、判決では、(i) 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、本件特許出願が既に出願公開されていることを理由に新たな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、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ができないこと、(ii) その不都合を是正するためには、無効審判手続を経るべきものとして、特許出願から生じた特許権自体を消滅させるのではなく、Y の有する特許権の共有者としての地位を X に承継させて、X を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 に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して、X の Y に対する特許権の持分の移転登録請求を容認した。

## 2. 真の権利者が出願していなかった類型(冒認出願型)

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、穀物処理方法事件<sup>9</sup>、連続混練機事件<sup>10</sup>、ブラジャー事件<sup>11</sup>などがある。

穀物処理方法事件は、X が開発した発明について、図面作成を担当した Y が特許出願したことに対して、X が Y に対し、X が本件特許出願の特許を受ける権利を有することの確認を求めた事件である。判決では、X が真の権利者であるとして、特許出願の特許を受ける権利を X が有することを認めた。

連続混練機事件は、在職中に開発した発明について Y が退職した後に特許出願を行ったことに対して、Y の勤務先であった X が Y に対し、X が本件特許出願の特許を受ける権利を有することの確認を求めた事件である。判決では、特許出願に係る発明は職務発明であるから、就業規則により特許を受ける権利は X に移転していたとして、X が特許を受ける権利することを認めた。

ブラジャー事件は、X が開発した発明について Y が特許出願をし、Y を特許権者として特許権の設定の登録がされたことに対して、X が Y に対し、本件特許権の発明者は X であり、Y は冒認出願をして特許権を得たものであることを理由として、特許権の移転を求めた事件である。判決では、特許権の発明者が X であることを認めつつも、そのことから直ちに X の Y に対する特許権の移転登録請求は認めることができないとした。その理由として、(i) 生ゴミ処理装置事件では、真の権利者は自ら特許出願を行っていたのに対して、本事件では、X は、自ら特許出願することはなく、Y のみが出願をした点が相違すること、(ii) X は、冒認出願を知った後、速やかに自ら出願をすれば、権利を得ることができたにも関わらず、それを

<sup>9</sup> 東京地判昭和 54 年 4 月 16 日判例タイムズ 395 号 155 頁

<sup>10</sup> 大阪地判昭和 54 年 5 月 18 日判例工業所有権法 2113 の 54 頁

<sup>11</sup> 東京地判平成 14 年 7 月 17 日判例時報 1799 号 155 頁



怠った以上、真の権利者であるにも関わらず、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ができないことを挙げている。

## V. 学説の動向

冒認出願等に係る真の権利者の救済について、従来から有力な否定的な学説が存在したところ、平成 23 年法改正に向けた審議に際し、これらの学説に係る見解についての検討がなされた<sup>12</sup>。

### 1. 学説に係る検討概要

#### (1) 特許登録前

従来から特許を受ける権利の確認請求訴訟で勝訴した後、真の権利者が単独で出願人名義変更することで特許出願を取り戻すといったプラクティスが裁判例に基づき運用されてきた<sup>1314151617</sup>。

そこで、平成 23 年法改正に向けた検討では、冒認者に対して出願人名義の変更手続を請求する権利が認められておらず、仮処分の必要性が検討されたところであるが、上記のとおり単独で出願人名義の変更が可能であることから、平成 23 年法改正ではこの点の手当てはなされなかった<sup>18</sup>。

#### (2) 特許登録後

特許権の移転登録手続請求については、従前から「自ら出願していない真の権利者にも広く移転請求を認めること」、「裁判手続により真の権利者の救済を図ることの妥当性」といった点に関して否定的な見解が存在したところ、平成 23 年法改正に向けた検討において、両者についての肯定的な見解が示されつつ、移転請求の論理構成に関するいくつかの

<sup>12</sup>社団法人日本国際知的財産保護協会「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告」3-9 頁（平成 22 年）

<sup>13</sup>東京地判昭 54 年 4 月 16 日判例タイムズ 395 号 155-159 頁

<sup>14</sup>最判昭 62 年 3 月 17 日判例工業所有権法 2111 の 224 頁、東京高判昭 61 年 7 月 31 日特企 213 号 74 頁、東京地判昭 60 年 10 月 30 日判例タイムズ 576 号 88-90 頁

<sup>15</sup>大阪地判平 21 年 10 月 8 日判例時報 2078 号 124 頁

<sup>16</sup>知財高判平 22 年 2 月 24 日判例時報 2102 号 98 頁

<sup>17</sup>方式審査便覧 45. 25

<sup>18</sup>特許庁「産業構造審議会知的財産政策部会第 27 回特許制度小委員会議事録」34-35 頁（平成 22 年）

考え方が示されたところである<sup>19</sup>。

## 2. 特許権の移転登録手続請求に係る従前の見解について

### (1) 自ら出願していない真の権利者にも広く移転請求を認めること」について

特許権は発明を公開することを通じて世の中の技術水準の向上に寄与した者に対して報酬として与えられるものであり、自ら出願を行っていない真の権利者に対して特許権を付与することは特許制度の趣旨に反する不合理なものであるという見解が有力であった。

平成23年法改正に向けた審議では、出願公開によって社会に貢献するのは公開された技術の内容自体であって、誰が出願したかによってその貢献が変わるものではないことから、自手出願か他手出願かに関係なく、発明の公開を通じて社会に多大な貢献をしたと評価することができるのであれば、冒認出願型の出願であっても、真の権利者は救済されるべきとされた。

### (2) 「裁判手続により真の権利者の救済を図ることの妥当性」について

行政行為は、取消権限のある者によって取り消されるまでは、何人もその効果を否定することはできないとされる(公定力)。そのため、行政行為である特許処分は、その効力が否定されるには特許庁に対する無効審判によらなければならない。つまり、冒認出願等に係る救済のため、真の権利者による特許権の移転(又は登録名義の移転)請求を認めることは、上記「公定力」を否定することであり、行政事件訴訟法における取消訴訟制度に反することになる、との見解が有力であった。

平成23年法改正に向けた審議では、特許処分について、「権利の有効性」と「権利の帰属」とを区別可能であるとし、「権利の有効性」には特許処分に公定力が肯定されるが、「権利の帰属」にまで公定力が必ずしも認められることにはならず、特許権の帰属の問題である冒認の問題解決を図る上で妥当であるとされた。

そして、特許登録後の移転請求の論理構成については、①特許権に基づく登録名義の回復、②不当利得による特許権の返還、③追認による登録名義の移転、④特許を受ける権利に基づく特許権の移転、といった考え方が示された。

---

<sup>19</sup> 特許庁「産業構造審議会知的財産政策部会第27回特許制度小委員会議事録」17-36頁(平成22年)

(i) 特許権に基づく登録名義の回復

冒認出願の特許を受ける権利は、真の権利者が有し、当該出願に係る特許権は、本来真の権利者に帰属することを前提とする。

そして、冒認出願は、設定登録によって当該出願に係る特許権は登録名義人ではなく真の権利者に発生すると構成することで、真の権利者は、自己が有する当該特許権に基づいて、特許権の登録名義人に対して登録名義の移転を請求可能である、とする考え方である。

(ii) 不当利得による特許権の返還

最判平成13年6月12日(生ゴミ処理装置事件)において、特許権は真の権利者がした冒認出願(真の権利者出願型)について設定登録されたものであり、「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して、その因果関係を肯定された。

このように、真の権利者が有する「特許を受ける権利」は、冒認者の行為によって失われ、設定登録により特許権を冒認者が得る。したがって、冒認者と真の権利者には、それぞれ利得と損失が存在し、真の権利者は、冒認者に対して、不当利得として特許権の返還を請求可能である、とする考え方である

(iii) 追認による登録名義の移転

冒認行為とは、冒認者が、他人(真の権利者)に帰属する「特許を受ける権利」を何らの権限もなく処分し、特許権を取得する行為であるから、民法116条(無権代理の追認)を参考にし、真の権利者は冒認者の特許権取得に係る行為を追認することが可能である、とする考え方である。

その効果として、冒認者には、真の権利者に対し、事務管理者として自己の名で取得した特許権及び登録名義を引き渡す義務が生じると考えたり、特許権が遡及的に真の権利者に発生したと考えれば、真の権利者は特許権に基づく登録名義の移転請求可能であると考えることができる。

(iv) 特許を受ける権利に基づく特許権の移転

真の権利者の有する「特許を受ける権利」は、冒認特許の設定登録によっては消滅することがないとして、真の権利者が、「特許を受ける権利」に基づいて、冒認特許の登録名義人に対して特許権の移転を請求可能である、という考え方である。

## VI. 海外の法制度

### 1. イギリス

#### (1) 特許付与前の救済

特許付与前において、冒認に対する真の権利者の救済は、特許庁長官によるものと裁判所によるものがある。

##### (i) 特許庁長官による救済

特許庁長官が、特許付与前の権利付与手続において当該特許出願に関して、出願人名義の変更等を命令することができる(英国特許法8条1項、以下この章において、単に「法」という。)<sup>20</sup>。

##### (ii) 裁判所による救済

裁判例及び学説上、裁判所は、本来的に管轄を有し得る権利付与手続において、冒認に対する真の権利者の救済として、宣言判決その他の救済命令を下すことができるものと解されている<sup>21</sup>。

##### (iii) 法的性質

冒認に対する真の権利者の救済手段の法的性質については、発明に対する所有権、不当利得、準事務管理、準占有、追認等に基づくものではなく、特許を受ける権利又は特許権の本権に基づくものと解されている。すなわち、特許出願人は、発明について特許出願し、特許を受ける権利を有すると推定され(法7条2項)、それ故、特許出願人に特許が付与された場合には、特許名義人は、特許権を有すると推定されるものの、これらの推定は、覆滅され得るものであり、これらの推定が冒認の存在の認定判断により覆滅された場合には、真の権利者は、発明について特許出願し、特許を受ける権利を有する者として取り扱われ

---

<sup>20</sup> 特許付与後も、特許庁長官の権利付与手続において、当該特許に関して、特許名義人の変更等を命令することができる(法37条1項)。ただし、冒認に対する特許名義人変更等の命令は、特許名義人が特許付与時又は特許移転時に冒認について悪意であった場合を除き、特許庁長官への付託が特許付与後2年以内に行われたときに制限される(法37条5項)。

<sup>21</sup> CIPA Guide Sixth Edition §37.04 and §37.08

得ることになる。特許を受ける権利は、特許庁で特許出願を遂行する権利としての側面も有しているため、同権利者は同権利に基づき本来当然に冒認特許出願に係る出願人名義の移転を請求することができる、とされる<sup>22</sup>。

## (2) 保全措置

### (i) 冒認特許出願の審査の中断

裁判例はないものの、審決例及び学説上、真の権利者は、特許付与前の権利付与手続を理由として、冒認特許出願の審査を法的に中断するように申し立てる権利を有しないものと解されている<sup>23</sup>。また、特許庁長官も、同手続を理由として、当該出願の審査を法的に中断する権限を有しないものと解されている<sup>24</sup>。

### (ii) 冒認特許出願又は冒認特許の処分の禁止

裁判例及び審決例はないものの、学説上、特許付与前の権利付与手続は、冒認特許出願の放棄・取下げ等を法的に禁止させ得るものではなく、真の権利者は、同手続を理由として、当該出願の放棄・取下げ等を法的に禁止するように申し立てる権利を有しないものとされているとともに、特許庁長官も、同手続を理由として、当該出願の放棄・取下げ等を法的に禁止する権限を有しないものと解されている<sup>25</sup>。

## (3) 出願日遡及制度

英国特許法は、特許付与前の権利付与手続および特許付与後の権利付与手続において、真の権利者による新出願を許容する命令を規定している（法 8 条 2 項、法 37 条 2 項）<sup>26</sup>。真の権利者は、原則として、新出願許容命令又は当該命令への不服申立てに対する確定判決から 3 か月以内に、新出願を行うことができる（特許規則 20 条）。新出願の出願日は、冒認出願日に遡及する（法 8 条 3 項 (c)・法 37 条 4 項 (b)）<sup>27</sup>。

<sup>22</sup> 社団法人日本国際知的財産保護協会「特許を受ける権利を有する者の適切な保護の在り方に関する調査研究報告書」84 頁(平成 22 年)

<sup>23</sup> Brooks and Cope' s Application BL 0/71/93, CIPA Guide Sixth Edition §8.04

<sup>24</sup> CIPA Guide Sixth Edition §8.07

<sup>25</sup> CIPA Guide Sixth Edition §8.07

<sup>26</sup> 真の権利者の救済としては、前述のとおり、裁判所による救済もあるが、学説上、裁判所による冒認認定と救済命令に基づいて、特許庁長官が新出願を許容し得るかどうかは、必ずしも明らかではないとされている（CIPA Guide 6th Edition §37.09）。

<sup>27</sup> 特許庁長官の権利付与手続における新出願許容命令に基づき新出願がなされた場合、国際出願における優先権主張が

ただし、新出願には冒認出願の出願当初の範囲を超えて新規事項を追加することは許されず、新出願に新規事項が追加された場合には、当該新規事項が補正により削除されない限り審査を進めることができない（法 76 条 1 項）。また、新規事項を含んだまま特許が付与された場合、特許の取消事由となる（法 72 条 1 項(d)）。

#### (4) 第三者等の保護

##### (i) 真の権利者への名義変更と後願の特許出願人の保護

特許法は、後願の特許出願人の保護を規定していない。冒認の問題は、特許法上、徹底して私益の帰属の問題として取り扱われており、後願の特許出願人の保護は問題にならないであろう、というのが理由と考えられている。

##### (ii) 一部名義変更の場合のライセンシーその他の権利者の保護

真の権利者に冒認特許出願又は冒認特許に係る持分が名義変更されるに留まる場合（一部名義変更の場合）、当該冒認特許出願又は当該冒認特許における、又はこれに基づくライセンシーその他の権利者は、当該名義変更命令における諸規定に従い、ライセンスその他の権利を維持することができ、真の権利者からもライセンスその他の権利を得たものとして取り扱われる（法 11 条 1 項又は法 38 条 1 項）。

##### (iii) 全部名義変更の場合の冒認者、譲受人又はライセンシーその他の権利者の保護

真の権利者に冒認特許出願若しくは冒認特許に係る全部が名義変更される場合（全部名義変更の場合）、当該冒認特許出願若しくは当該冒認特許における、又はこれに基づく、冒認者、譲受人又はライセンシーその他の権利者は、当該名義変更命令における諸規定に従い、原則として真の権利者への名義変更により、当該冒認特許出願若しくは当該冒認特許における、又はこれに基づく権利を喪失するものの、特許庁長官への付託（特許付与前の権利付与手続又は特許付与後の権利付与手続の付託）が登録される以前に、グッドフェイスイスで、英国において当該冒認特許出願又は当該冒認特許に係る発明の実施又は同発明の実施の実効的かつ真剣な準備を行ったときには、所定期間内に真の権利者に要請することにより、合理的期間の合理的条件による非独占的ライセンスの付与を受けることができる（法

---

可能であるかについて、新出願は、冒認者による出願の出願日に遡及するため（法 8 条 3 項 (c)・法 37 条 4 項 (b)）、出願日（優先日）からの優先期間（12 か月）を徒過している場合は、国際出願はできないものと思われる。

11条2項乃至4項又は法38条2項乃至4項)。

なお、同要請の当否は特許庁長官により、審理判断される(法11条5項又は法38条5項)。

#### (5) 冒認出願の拒絶

冒認の存否は、権利付与手続において特許庁長官によって認定判断され得るものであり、特許法は、特許庁長官が、特許付与前の権利付与手続において、冒認に係る特許出願に関して、例えば、出願の拒絶を命令することができる、と規定している(法8条2項)。

#### (6) 冒認特許の取消

##### (i) 冒認の特許取消理由該当性

特許法は、冒認特許が、一般に、裁判所による取消確認訴訟又は特許庁長官による取消審判により取り消され得る、と規定している(72条1項(b))。

但し、特許を受ける権利の共有者の一方のみが自己名義のみで特許出願した場合のような、一部冒認の場合には、裁判例及び学説上、取り消され得るべきかどうか、寧ろ真の権利者が特許権の共有者となるように命令すべきである、との見解がある<sup>28</sup>。

##### (ii) 冒認特許の取消確認訴訟の原告適格又は取消審判の請求人適格

特許法は、冒認特許について裁判所に取消確認訴訟を提起し、又は特許庁長官に取消審判を請求し得る者は、真の権利者のみである、と規定している(法72条2項(a))。

##### (iii) 冒認特許の取消確認訴訟の提起期間の制限又は取消審判の請求期間の制限

特許法は、冒認特許について裁判所に取消確認訴訟を提起し、又は特許庁長官に取消審判を請求し得る期間は、特許名義人が特許付与時又は特許移転時に冒認について悪意であった場合を除き、特許付与後2年以内に制限される、と規定している(法72条2項(b))。

---

<sup>28</sup> CIPA Guide Sixth Edition §7.12 and §72.13, *Henry Bros v Ministry of Defence* [1999] R.P.C. 442 CA

## 2. ドイツ<sup>29</sup>

### (1) はじめに

ドイツにおいて認められている冒認・共同出願違反に対する救済手段のうち、当グループが提案する改正案の検討において参考になると思われる、「特許出願・特許移転請求訴訟」と「特許異議申立による特許消滅後の新出願」の二つの制度についてその概要を説明する<sup>30</sup>。

なお、ドイツ特許法上、「冒認」とは、「特許の要部が、その者の有する説明書、図面、ひな形、器具類若しくは装置を介して、又はその者が利用する方法を介して、その者の同意なしに他人により取得されたこと」と定義されており（21条1項3号）、「その者」とは発明占有者を指すとされている。「発明占有」とは、「客観的に完成された発明の実施を可能とする事実状態」、又は「発明内容を認識しているか、発明内容を認識するための資料を所持していること」をいい、「特許を受ける権利」とはまったく異なる概念であり、発明占有者と特許を受ける権利を有する者（真の権利者）とが一致しない場合もある。

### (2) 特許出願・特許移転請求訴訟

#### (i) 制度の概要

ドイツ特許法8条によれば、その者の発明が権限のない者によって出願された真の権利者、又は冒認によって害された者（発明占有者）は、特許出願人に対して、特許付与請求権の移転を請求することができ、当該特許出願についてすでに特許が付与されている場合は、特許権者に対して、特許の移転を請求することができる。

かかる権利は、特許付与の公示後2年以内に訴訟を提起することにより行使可能であり、冒認を根拠に特許異議を申し立てた場合は、当該特許異議の最終判断から1年以内は訴訟を提起することができる。かかる期間制限は、特許権者が当該特許の取得時に善意（act in good faith）でなかった場合は適用されない。

移転請求が認められるためには、権限のない者又は冒認をした者（以下「冒認者」と総

<sup>29</sup> 本VI. 2. の記載は、基本的に、社団法人日本国際知的財産保護協会「特許を受ける権利を有する者の適切な保護の在り方に関する調査研究報告書」37-74頁(平成22年) [Felix R. Einsel 弁理士] に依拠しており、ドイツ特許法の条文内容の確認を除き、基本的にドイツ法に関する独自の調査は行っていない。また、ドイツ特許法については、[http://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_patg/index.html](http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/index.html) において入手可能なドイツ司法省による英訳を参照した。

<sup>30</sup> その他の救済手段としては、特許を受ける権利を根拠とする新規性喪失の例外、冒認に基づく特許異議申立・特許無効訴訟、民法上の救済（不法行為に基づく損害賠償請求等）等が存在する。なお、冒認者に関しては、いかなる罰則も設けられていない。



称する。)による出願にかかる発明と、真の権利者<sup>31</sup>に属する発明との間に発明の同一性(発明の要旨の同一性で足りる)があることが要求される。冒認者が、真の権利者に属する発明に改変を加え、又は構成要件を追加して出願した場合、変更部分が当業者の創作能力の範囲内であれば発明の同一性が認められるが、発明的要素が新たに付加されている場合には、発明の同一性が存在しない。発明の同一性が存在しない場合であっても、真の権利者の発明に対する寄与度が大きいときは、特許出願を共有とするよう請求することができ<sup>32</sup>、また、真の権利者に属する部分と冒認者が付加した部分が分離可能なときは、特許出願を分割し、前者の部分のみを自己に譲渡するよう請求することができる。

移転請求権者は、移転と同時に特許付与請求権又は特許権を取得するが、かかる取得に遡及効はない<sup>33</sup>。

## (ii) 法的根拠・法的性質

上記のとおり、ドイツ特許法8条は、冒認された権利が出願中である場合とすでに特許権が付与されている場合の両方に関する移転請求権を規定しており、かかる移転請求権の法的根拠は、出願中・権利化後を問わず、特許を受ける権利であると解されている<sup>34</sup>。これは、特許権が特許を受ける権利を有する者に付与された場合には、特許を受ける権利は特許権の中に埋没する形で消滅するが、権限のない者に特許権が付与された場合には、特許を受ける権利は発明者又は特許を受ける権利の承継人に存続し続けるという考えを前提としている。

特許を受ける権利に基づく移転請求権の法的性質については議論があり、主たるものとして、物権的性格説、不当利得説、事務管理説、及び不法行為説が存在するが、物権的性格説(移転請求権が、所有権者の占有者に対する返還請求権に類似する物権的性格を有するとする説)が判例・通説と考えられている。

## (iii) 審査の中断

移転請求訴訟が提起されたことのみをもって特許庁における審査は中断されない<sup>35</sup>。

<sup>31</sup> 法が、真の権利者だけでなく、冒認により害された発明占有者にも移転請求も認めた趣旨は、真の権利者である旨の立証を省くことにより原告の立証責任を軽減することであり、被告には、原告が真の権利者ではないという抗弁が認められると解されているので、実際に移転請求権を行使できるのは真の権利者に限られることになる。

<sup>32</sup> 共同出願違反の場合も、特許出願又は特許権を共有とするよう請求することができる。

<sup>33</sup> なお、冒認者による出願をそのまま承継するので、冒認者による出願日が、国際出願の優先期間の起算日になると思われる(私見)。

<sup>34</sup> 上述のとおり、冒認により発明占有を害された者にも移転請求権が認められているため、発明占有も移転請求権の根拠となっているといえる。

<sup>35</sup> なお、欧州特許の付与に関する条約の施行規則の規則14によれば、締約国内において発明の帰属について訴訟が提起

#### (iv) 保全措置

冒認者による特許出願の取り下げ等の妨害行為に対して、一定の要件の下、処分禁止の仮処分や差押財産管理人による特許出願・特許権の保管などの仮処分が認められている<sup>36</sup>。仮処分決定がなされた場合、仮処分がなされたこと自体は特許原簿への登録事項ではないが、包袋には含まれる。

#### (v) 第三者の権利保護

冒認者が特許付与請求権や特許権について質権の設定や第三者への譲渡等の処分行為を行っていても、真の権利者への移転と同時に当該処分行為の効力は消滅する。したがって、冒認特許の権利者、譲受人、転得者及びライセンシーは、その善意・悪意や過失の程度を問わず保護されない。

### (3) 特許異議申立による特許消滅後の新出願

#### (i) 制度の概要

ドイツ特許法7条2項によれば、冒認を理由とする特許異議申立(21条1項3号)が認容され特許が消滅した場合<sup>37</sup>、又は特許異議申立の結果特許が放棄された場合、異議申立人は<sup>38</sup>、その公式な通知から1か月以内に<sup>39</sup>、自ら当該発明について出願し、当該先行特許の優先権を主張することができる。

新出願の範囲は、冒認者による出願の出願当初の範囲内(請求項の範囲ではない)でなければならない(日本の新規事項の追加という基準に相当するもの)。違反は、拒絶事由、異議事由、及び無効事由となる(38条、21条1項4号、22条)。優先権による利益の享受は、冒認者の出願と異議申立人の出願の重なる範囲でのみ認められるため、異議申立人の出願が冒認者の出願の範囲を超える場合であって、その超える部分について権利化を望む

---

されたときは、欧州特許庁(EPO)における付与手続は中断される。

<sup>36</sup> ドイツにおける仮処分は一方的差止命令(債務者に審尋の機会を与えずに行う仮処分決定)であり、債務者(冒認者)に知られることなく仮処分を行うことが可能となっているようである。

<sup>37</sup> なお、特許を受ける権利が共有にかかる場合で、そのうちの一人が特許出願をしてそれが権利化されたときは、そもそも「冒認」が成立しないため、他の者は異議申立をできないという裁判例が存在するが、特許異議申立による特許消滅後の新出願を可能とするために、異議申立は認めるべきという見解も存在する。

<sup>38</sup> 特許異議の申立の申立人は、冒認により害された発明占有者のみに認められていることから、真の権利者(特許を受ける権利を有する者)ではない発明占有者によって新出願がなされる可能性があるが、その場合は、真の権利者は、8条に基づく移転請求訴訟を提起してその出願を取り戻すことができる。

<sup>39</sup> 異議申立人が上記1か月の期間中よりも前にすでに出願をしていた場合も、さらに出願をする必要はなく、上記1か月の期間中に優先権を主張すれば、先行特許の優先権の利益を享受することができる。

場合は、分割出願又は別途出願をする必要がある。

先行特許の優先権の利益を享受することができるが、出願日は訴求しない<sup>40</sup>。したがって、出願日から20年とされる存続期間は、新出願の出願日から計算される。

## (ii) 法的根拠・法的性質

特許異議の申立の申立人は、冒認により害された発明占有者のみに認められていることから、その法的根拠は発明占有の侵害である。

## (iii) 第三者の権利保護

特許出願・特許移転請求訴訟と同様、冒認者からの譲受人、転得者及びライセンシーは、その善意・悪意や過失の程度を問わず、7条2項との関係では保護されない。

## 3. フランス

### (1) 救済手続

フランス特許法における冒認（共同出願違反を含む、以下本項目において同じ。）の救済手続は、特許登録の前後を問わない所有権の主張（請求）制度である（フランス知的財産コードL611条8）。新出願許容制度はない。

権利行使期間は、原則として、特許付与の公告から5年を経過するまでであるが、例外的に、冒認出願人が悪意（バッドフェイス。日本法における善意・悪意とは異なる。）の場合は、特許期間満了後5年を経過するまで可能であるとされている。

### (2) 法的根拠

上記救済手続が認められる法的根拠は、特許を受ける権利・特許権の本権に基づく請求権であると解される。

すなわち、フランス法においては、民法上の財産権（物権）の回復請求権（*action en revendication de la propriété*）（日本法上の「占有回収の訴え」のような請求権）に準じて知的財産権の回復請求権（*action en revendication de la propriété intellectuelle*）

---

<sup>40</sup> 冒認者による出願日と新出願の出願日が二つ存在することになるが、国際出願の優先期間を基礎出願の最初の出願の出願日から起算するのであれば、冒認者による出願日が起算日になるとされる（私見）。

が観念されているところであり、上記救済手続についても、特許を受ける権利・特許権の本権に基づき認められる権利であると解される。

### (3) その他の取扱い

上記に関連して、フランス法においては、以下の定め等がある。

- ・ 訴訟提起や判決は特許原簿等に記載される。(R611 条 18)
- ・ 訴訟提起により、特許付与手続が中断される。但し、真の権利者の同意があれば再開できる。(R611 条 19)
- ・ 訴訟提起後、冒認出願人による取下げ・放棄は禁止される。但し、真の権利者の同意があれば、この限りではない。(R611 条 20)
- ・ 冒認は無効理由・拒絶理由ではない。
- ・ 冒認者の権利行使に対し真の権利者のみ冒認の抗弁を主張できる。
- ・ 第三者の保護については、善意(グッドフェイス。日本法の善意・悪意とは異なる。)の譲受人及びライセンシーについては、名義変更までの過去分の利益(自己実施・第三者への実施許諾により得た利益)は保護され得る。また、善意(グッドフェイス。上記と同じ。)の譲受人は、真の権利者への名義変更を阻止し得る。

## VII. 改正案

### 1. 改正案の概要

以上の検討をふまえ、IIP 知財塾 9 期生 A グループとしては、以下の改正案(新救済制度の創設)を提案する。

- A: 特許を受ける権利に基づく出願人名義の移転請求
- B: 無効審決後の新出願許容・出願日遡及
- C: 特許権／出願人名義の移転請求の認容判決・特許権放棄／出願取下後の新出願許容・出願日遡及

これらの改正が実現することで、真の権利者としては、以下の救済制度を選択することが可能となる。

#### <特許登録前>

- ・ 特許を受ける権利に基づく出願人名義の移転請求
- ・ 特許を受ける権利に基づく出願人名義の移転請求の認容判決及び出願取下後の新出

願許容・出願日遡及

- ・ 拒絶理由（特許法 49 条 7 号、特許法 49 条 2 号、38 条）

<特許登録後>

- ・ 特許権の移転請求（特許法 74 条）
- ・ 特許権の移転請求の認容判決及び特許権放棄後の新出願許容・出願日遡及
- ・ 無効審決後の新出願許容・出願日遡及
- ・ 無効審判（特許法 123 条 1 項 6 号、2 項）  
（冒認・共同出願違反を理由とする特許異議の申立てはできない、特許法 113 条）

## 2. 特許を受ける権利に基づく出願人名義の移転請求

平成 23 年法改正における特許権の移転登録請求の根拠が、上記 V. 2. (2). (iv) に基づくものと解するとともに、本研究における出願人名義の移転請求に係る改正案は、この前提を確認的に規定するものである。

### (1) 移転請求の根拠（特許を受ける権利）

#### (i) 特許を受ける権利の法的性質

発明者は、自己の創作にかかる発明を、最初に事実上支配し、その発明という情報を最初に認識するのが発明者であるから、その発明者だけが、最初にその発明を他者が知覚可能な表現（文書、図面等）又は有体物（表現を固定した記録媒体、試作品、雛形等）に特定することができる。

また、発明者は、他人の行為を介さずに直接支配し、それを秘密として管理した上で、特許出願するか、営業秘密にするか、自ら実施するか、契約によって他者に実施させるか、等々の選択を自由に決断することができる。

つまり、発明者またはその承継人は、上記のような直接支配性を有する所有権的なものとして「発明権」を有すると考えられる。

そして、「一定の物を直接に支配して利益を受ける排他的な権利である」という物権の本質<sup>41</sup>からすれば、上記のとおり、自己の創作にかかる発明に対して、直接支配性を有する所有権的な発明権を「物権」的なものとして観念し得るといえる。

---

<sup>41</sup> 我妻榮『新訂物権法（民法講義 II）』9-11 頁（昭和 7 年）

一方、発明は、発明者によって原初より直接支配されるものであるが、アイデア（情報）そのものであり、情報漏洩や模倣の危険も高く、また並行発明がされる可能性もあることから、発明について事実上の独占的支配を長期間維持することは困難である。そのため、発明のうち、一定要件を満たすものについて絶対的排他権である特許権を設定するという特許制度が導入されているといえる。

そして、当該特許制度において、発明者またはその承継人である発明権者が、その発明の全部または一部を特許出願し、特許権を取得しようとして選択した場合に、その出願に係る発明に対応する「発明権」が、特許法の側から見て「特許を受ける権利」と表現されるといえる。

なお、特許審査を経て、その出願に係る特許請求の範囲について、絶対的排他権である特許権の成立要件を満たすことが確認され、権利の設定登録がなされると、「発明権」である「特許を受ける権利」が「特許権」に昇華されるといえる。

したがって、「発明権」の投影であるといえる「特許を受ける権利」は「物権」的なものとして観念され、出願に係る発明に対して直接支配性を有する「特許を受ける権利」の物権的なものとしての法的性質を根拠に、「特許を受ける権利」を有する真の権利者は、冒認出願に係る発明を取戻す（出願人名義を移転する）ことが可能であると考えられる<sup>4243</sup>。

また、「特許を受ける権利」は第三者の実施に対して排他性を有せず、差止請求を基礎付けるものではないという点で、(狭義の)物権ではないが、「特許を受ける権利」に基づき、同権利の延長線上にある特許権ないし名義の移転を、冒認者に限られず、現時点において、権利・名義を有する者に対して対世的に請求できるという点で、(広義の)物権的なものと観念することができ<sup>44</sup>、このことから上記同様に、「特許を受ける権利」を有する真の権利者は、それを法的根拠として冒認出願に係る発明を取戻す（出願人名義を移転する）ことが可能であるといえる。

## (ii) 裁判例・改正法との整合性

現行制度における特許権の移転請求の法的根拠に関し、V. 2. (2). (i)～(iv)に示した考え方の適否を、裁判例、平成23年法改正の条文等を踏まえて検討する。

東京地判昭和38年6月5日(自動連続給粉機事件)における判決において、「(権利)は、設定の登録により、登録名義人(冒認者)に対して生ずるものであるから、・・・(真の権利者)に(権利)の設定の登録がなされていない以上、(真の権利者)は、(権利)を取得

<sup>42</sup> 君島祐子「冒認出願・共同出願違反における真の権利者の取戻請求権」特許研究52号33-39頁(平成23年)

<sup>43</sup> 君嶋祐子「発明に対する財産権としての発明権」日本工業所有権法学会年報34号256頁(平成23年)

<sup>44</sup> 大淵哲也「冒認出願に係る救済」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座(6)特許訴訟〔上巻〕』93頁(民事法研究会、平成24年)

し得ない。」とされた。

当該判決は、裁判手続により真の権利者の救済を図ることを否定するものと考えられてきたが、上述のとおり、特許処分について、「権利の有効性」と「権利の帰属」とを区別可能とし、「権利の帰属」まで公定力は生じないと考えるべきとの見解が平成23年法改正時に示されたところである。

しかしながら、当該判決における「(権利)は、設定の登録により、登録名義人(冒認者)に対して生ずるもの」という点については、依然として、当該判決に則るべきものと考えられ、そうしてみれば、平成23年法改正に際して、「特許権に基づく登録名義の回復」(V. 2. (2). (i))という考え方を採用し得ない。

最判平成13年6月12日(生ゴミ処理装置事件)における判決において、真の権利者出願型に関して、冒認者と真の権利者との間における利得と損失の関係から、不当利得構成に基づく権利移転請求を容認したものであり、当該判決に基づく不当利得構成による権利移転請求の考え方は、冒認出願型に適用することは難しいといえる。

また、真の権利者出願型であった場合、権利が譲渡されてしまえば、譲受人に対する請求行使ができないため、平成23年法改正に際して、「不当利得による特許権の返還」(V. 2. (2). (ii))という考え方も採用し得ない。

「追認による登録名義の移転」(V. 2. (2). (iii))という考え方については、平成23年改正における特許登録後の移転登録の請求権の法的根拠としては、きわめて技巧的な解釈であり、必ずしも適当であるとはいえない点がある。

一方、「特許を受ける権利に基づく特許権の移転」(V. 2. (2). (iii))という考え方については、真の権利者の有する「特許を受ける権利」を、冒認特許の設定登録によっては消滅させなければならない理由は存在しないことに加え、上述の「特許を受ける権利」の法的性質を踏まえてみれば、真の権利者が、「特許を受ける権利」に基づいて、冒認特許の登録名義人に対して特許権の移転を請求可能である、との解釈が他に比べても適当であるといえることができる。

また、平成23年法改正を見てみると、特許法74条1項には、「特許が冒認・共同出願違反に該当するときには、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、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。」と明記されている点からしても、上記の点が裏付けられているといえるし、当該規定は、特許権の移転請求権に係る法的根拠について、「特許を受ける権利」に基づくものである点を、確認的に規定したものであると解釈し得る。

以上の検討を踏まえてみると、裁判例・改正法からしても、従前から「特許を受ける権利」を法的根拠とする移転請求権を観念することができ、本研究にて提言する「出願人名義の移転請求」を「特許を受ける権利」に基づき行うことは妥当な結論であると考えられ

る。

そして、この点については、特許を受ける権利の確認判決を受けた上での冒認出願の名義変更を行うといった現行の運用ではなく、条文上の手当を行い、出願人名義移転請求権が真の権利者に認められるべきとのいくつかの見解にも合致するといえる<sup>4546</sup>。

### (iii) 諸外国法制度との整合性

イギリス、ドイツ及びフランスとも、特許登録の前後を問わず、真の権利者の移転請求権は、特許を受ける権利（若しくは特許権）の本権を根拠とするものとされている。すなわち、出願人名義の移転請求権の根拠として、特許を受ける権利についても、特許権と同様に、ストレートに本権たり得ると解されている。そうすると、我が国においても、真の権利者は、特許を受ける権利（本権）に基づいて、冒認出願人に対して出願人名義の移転請求が認められると解するのが、比較法的観点からも整合的である。

## (2) その他の改正内容

### (i) 仮処分 of 公示制度

上記のとおり、特許登録前 of 出願人名義の移転請求を明文化することにより、処分禁止 of 仮処分が可能になると解される。

しかし、仮処分命令がなされたことを第三者が知る機会がなければ、仮処分命令に反して、特許を受ける権利が第三者に譲渡され、又は仮通常実施権等が許諾されるリスクが高まる。

そこで、仮処分命令を出したときは、裁判所は特許庁に通知し、特許庁は裁判所からの通知書を包袋に入れる制度を併せて新設することを提案する。

### (ii) 審査 of 必要的中断制度

前述のとおり、審査が早くなっていることに照らすと、真の権利者が特許登録前に権利を取り戻すためには、審査 of 中断を認める必要があると思われる。

そこで、特許登録前 of 仮処分が可能になることに伴い、処分禁止 of 仮処分命令が発令された場合には、上記のとおり裁判所が特許庁に通知することを前提に、審査官が、審査を

<sup>45</sup> 君嶋祐子「冒認出願・共同出願違反における真の権利者の取戻請求権」特許研究 52 号 37 頁(平成 23 年)

<sup>46</sup> 角田正芳=辰巳直彦『知的財産法』55 頁（有斐閣、〔第 7 版〕平成 27 年）



必要的に中断する制度を併せて新設することを提案する。

(iii) 双方申請（提案しない）

現状は、出願人名義の変更は、特許を受ける権利の譲受人による単独申請で行われているが、特許登録前出願人名義の移転請求を認めるのであれば、双方申請とする方がより整合的かと思われる。この点、将来、特許出願について双方申請主義の登録制度が整備された場合には、改正法 74 条と同様、出願人名義移転請求権が、真の権利者に認められるべきであるとする見解があり<sup>47</sup>、また、平成 23 年法改正時の産業構造審議会の報告書においても、特許を受ける権利の登録制度を導入し名義変更手続について双方申請を採用することについて言及されていた<sup>48</sup>。

しかし、譲受人による単独申請が実務上定着しており、何ら争いのない事案も含め双方申請とすることは、譲受人にとっても譲渡人にとっても煩雑である。また、単独申請のまま出願人名義の移転請求を認めることが理論的に矛盾するとまではいえない。

そこで、本稿では、双方申請にするという提案は行わないこととする。

(iv) 出願公開の延期・停止（提案しない）

真の権利者は、冒認出願・共同出願違反の出願にかかる発明について、出願公開せずに秘匿したい場合もある。

そのため、何らかの手続により出願公開を止めることができれば、より真の権利者の保護に資することになると思われる。

この点、現行法上、特許出願の日から 1 年 6 月を経過したときは出願公開をしなければならないと定められている（特許法 64 条）。出願公開制度には、重複研究・重複投資の防止、第三者による情報提供機会の確保、サブマリン特許の防止等の効果があるといわれている。さらに、国際的な観点からも、諸外国は特許出願後 18 か月後に公開しており、制度調和の側面から見て現状の制度には妥当性があるとされている<sup>49</sup>。また、第三者が早期に技術動向を把握することが可能となり、自身の出願の要否を判断しやすくなる<sup>50</sup>。

このような出願公開制度の意義に照らせば、出願公開の延期・停止を認めることは、第

<sup>47</sup> 君嶋祐子「冒認出願・共同出願違反における真の権利者の取戻請求権」特許研究 52 号 37 頁（平成 23 年）

<sup>48</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度小委員会報告書『特許制度に関する法制的な課題について』」65 頁（平成 23 年）

<sup>49</sup> 一般財団法人知的財産研究所「平成 26 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 出願公開制度に関する調査報告書」ii 頁（平成 27 年）

<sup>50</sup> 中山信弘・小泉直樹編『新・注解特許法【上巻】』943 頁〔酒井宏明・寺崎直〕（青林書院、2011 年）

三者の保護や国際調和の観点から、問題があるものと思料される。

そこで、本稿では、出願公開の延期・停止制度の提案は行わない。

### 3. 無効審決後の新出願許容・出願日遡及

2点目の提案は、真の権利者は、無効審決後の確定後一定の期間内に新出願をすることができ、その新出願の出願日を冒認出願人・共同出願違反者による出願の出願日に遡及させるという制度である。

真の権利者は、新たな出願が認められることになれば、一から明細書を書くことができ、一定の制約があるとはいえ、自分の使いやすい権利にすることが一定程度可能となる。

但し、第三者の権利を害するわけにはいかないため、新出願に新規事項を追加することはできないこととしたい。

また、具体的な手続としては、新出願がなされた場合には、分割と同じように、まず新出願の要件（新規事項が追加されていないこと）を確認し、要件を満たす場合に審査を行うという流れを想定している。

新しい出願の許容は、上述のとおり、イギリス及びドイツで認められており、イギリス及びドイツにおいても、新出願制度自体はそれほど多く利用されているわけではないが、かかる最終の救済手段があることによって、任意の解決が促されているとのことである。我が国においても、この制度の存在によって早期解決が可能になることを期待している。

### 4. 特許権／出願人名義の移転請求の認容判決・特許権放棄／出願取下後の新出願許容・出願日遡及

3点目の提案は、無効審決の確定後のみならず、特許登録後の特許権の移転請求又は出願人名義の移転請求の認容判決を得て、特許権／出願人名義を取り戻した上で、その取り戻した特許権を放棄し、又は出願を取り下げた場合には、上記3と同様、真の権利者は、認容判決確定後一定の期間内に新出願をすることができ、その新出願の出願日を冒認出願人・共同出願違反者による出願の出願日に遡及させるという制度である。

この提案も、上記3と同様、真の権利者が一から明細書を書ける機会を与えることと、抑止的効果による早期解決が可能となることを狙ったものである。

## 5. A～Cの新制度における第三者保護

特許法 74 条による特許権の移転請求が認容された場合、移転登録時に譲受人・ライセンサーが善意で事業・事業準備をしていれば、通常実施権を取得し、真の権利者は相当の対価を受ける権利を取得する（特許法 79 条の 2）。

この点、平成 23 年特許法改正に関する産業構造審議会における意見では、特許登録前については、第三者に保護されるべき信頼がないとされていた<sup>51</sup>。しかし、特許登録前に、当該出願が特許査定されることへの信頼が仮にないとしても、通常、出願名義人が権利者であると信頼するのが通常と思われ、第三者の保護を検討する必要があると思料する。

そこで、A 及び C については、特許法 79 条の 2 と同様の制度を設けるとともに、B については、中用権（特許法 80 条）による救済に一本化してはどうかと思料する。

## VIII. 共同出願違反の取扱い

共同出願違反については、拒絶理由・無効理由から除外すべきとの見解が存在する<sup>52</sup>。

かかる見解の根拠としては、冒認や共同出願違反は本来権利の帰属・私益の問題であり、特許の有効無効ではなく、徹底して帰属の問題として取扱うべきである、冒認は全くの無権利者であるのに対し、共同出願違反者は権利者であることなどが挙げられている。この見解では、第三者への権利行使も認められるとする（差止請求は可能で、損害賠償請求は持分の範囲のみ）。

しかし、実務上、共同出願違反を拒絶理由・無効理由とすることにより、共同出願違反の抑止力が働き、また、交渉により共願にする変更圧力に寄与してきたものと思われ、無効のオプションがなくなるとこのような抑止力や変更圧力が低下することが懸念される。

また、共同出願違反を拒絶理由・無効理由から除外する方が論理的に整合的であるものの、除外すべき論理的必然性があるとまではいえない。加えて、比較法的観点からも共同出願違反を拒絶理由・無効理由から外す必然性はない。

以上の検討の結果、共同出願違反は従来通り拒絶理由・無効理由として維持することを提案する。

<sup>51</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度小委員会報告書『特許制度に関する法制的な課題について』」64頁（平成23年）

<sup>52</sup> 大淵哲也ほか編『【専門訴訟講座⑥】特許訴訟〔上巻〕』57頁以下〔大淵哲也〕（民事法研究会、平成24年）

## IX. 結語

以上のとおり、特許登録前の出願人名義の移転請求や、新出願許容・出願日遡及の制度を新設することにより、真の権利者のより適切な保護を図ることが可能になるものと思料する。

また、特に新出願許容・出願日遡及制度の新設により、制度そのものを利用しなくても、その抑止的効果により、早期の話し合いによる解決も期待できると考える。

これらの救済制度の新設によって、技術流出を防ぐとともにその取り戻しを容易にし、我が国の産業のさらなる発展に寄与したいと考える。

以 上