

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

—平成 23 年改正特許法における特許を受ける権利に基づく特許権移転請求権—

Patent Assignment Remedy (Vindikation) for the True Owner of an Invention in Case of Derivation/Joint Ownership under Patent Law Reform of 2011



君 嶋 祐 子*
Yuko KIMIJIMA

抄録 発明権、特許を受ける権利及び特許権の私法上の性質から、本権に基づく冒認出願特許の取戻請求権の根拠を考察し、平成 23 年特許法改正によって明文化された特許を受ける権利に基づく特許権移転請求権と善意の第三者保護規定の解釈について論じる。

1. はじめに

現行法上、発明者又は発明者からその発明について特許を受ける権利を承継した者（以下、「真の権利者」という。）のみが特許を受けることができる（特許法 29 条 1 項柱書、33 条 1 項）。発明者でない者が特許を受ける権利を承継せずに特許出願したことは、拒絶理由となり（同 49 条 7 号）、また、その点が看過されて特許権設定登録がされた場合には、特許無効理由とされる（同 123 条 1 項 6 号）。

このように、発明者又はその承継人にのみ特許権の取得を認める建前を発明者主義とよぶ。この意味での発明者主義は、世界的趨勢である。

もっとも、冒認出願により、真の権利者が自ら特許を出願して特許権を取得する道を断たれても、

所有権又はそれに準ずる本権に基づく返還請求権（Vindikation）¹として、特許権の移転請求をすることができるか否かについて、わが国の特許法は沈黙してきた。特許権の発生変更消滅及びその効力について定める特許法は、拒絶理由や特許無効理由など、その規定する範囲において真の権利者の救済規定を設けるものの、特許制度以前又は特許制度外の権利又は法律関係については、沈黙する建前を採ってきた。

一方で、裁判所には冒認出願人と真の権利者との間の紛争が持ち込まれ、冒認出願の出願手続中

* 慶應義塾大学法学部 准教授
Ph. D., Associate Professor of Intellectual Property Law,
Keio University

においては、特許を受ける権利の確認請求を認める裁判例が確立し、また、それに基づき出願人の名義変更を認める特許庁実務も定着した。特許権設定登録後についても、事例判決ではあるが、特許権の共有持分の譲渡を認めた最高裁判決が現れるに至った²。学説上も、特許の取戻請求権を認める諸外国の制度との比較において、わが国においても、民法の解釈論として又は立法論として、取戻請求権を認めるべきであるという議論がされてきた³。

これらの成果を踏まえ、特許法等の一部を改正する法律（平成 23 年法律 63 号）⁴は、真の権利者に特許を受ける権利に基づく特許権移転請求権を認める特許法 74 条を新設することとし、それに伴って必要となる規定を新設ないし改正するに至った。

本稿では、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に関する平成 23 年改正特許法の概要について紹介し（後述 2.）、冒認特許の取戻請求権の法的根拠について私見を論じた上で（後述 3.）、改正法 79 条の 2 に規定された第三者の保護について若干の私見を述べる（後述 4.）。

2. 改正法の概要

改正法 74 条は、冒認出願・共同出願違反による特許の取戻請求権を「当該特許にかかる発明について特許を受ける権利を有する者」に認める。従来の学説・裁判例のように、準占有、準事務管理、不当利得、不法行為による原状回復といった本権以外の救済によるのではなく⁵、本権である「特許を受ける権利」に基づく返還請求権（Vindikation）として構成したと解される。従来、学説・裁判例において対立のあったところを立法によって解決したといえよう。これは、日本の特許法が、ドイツ法の用語例においても発明者主義⁶に移行した

ことを示す画期的な法改正であると評価できる。もっとも、筆者は、改正法 74 条の施行前でも、現行民法及び特許法の解釈論として、真の権利者による取戻請求権は認められると解する。したがって、改正法 74 条は、この点を立法によって明らかにしたものとする。この点は、後述 3. において詳述する。

改正法 79 条の 2 は、冒認出願又は共同出願違反にかかる特許権者からの転得者を保護するための法定実施権の規定である。すなわち、改正法 74 条による特許権移転請求が認められた場合に、真の権利者への特許権移転登録手続き時に特許権者、専用実施権者又は通常実施権者であって、かかる登録前に冒認出願又は共同出願違反について善意で、日本国内において当該発明の実施又は実施の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について有償の通常実施権を取得する。

3. 取戻請求権の法的根拠

(1) 特許を受ける権利

改正法 74 条は、冒認出願・共同出願違反にかかる特許の取戻請求権を「当該特許にかかる発明について特許を受ける権利を有する者」に認める。

特許を受ける権利の性質については、かつて公権か私権か、という形で議論され、現在では私権としての性質を有することに異論はない⁷。しかし、特許を受ける権利および特許権の客体である発明が私権の客体としてどのような性質を有するのかということについては、民法研究の面からも、知的財産法研究の面からも、十分に議論されてきたとはいいがたい。その一方で、特許法に規定された特許権は、知的財産権という「財産権」であり、物権類似の権利であるとされる⁸。

(2) 発明権—物権類似の権利⁹

民法学においては、物権の客体について、物権の本質論とともに多くの検討がされてきた。加えて、物権の客体を特定するための方法、これを公示する方法は、立法や慣習によってバラエティーに富んでおり、客体の特定性や公示の程度も、客体や権利の性質により、さまざまである。これらを参照しながら、今日の日本における私法秩序と取引慣行の下で、発明がどのように位置づけられ、支配や取引の対象となり、どうしてその保護に特許制度を必要とするのかを検討することは、発明者の権利の全容を理解し、特許法の解釈論、立法論を行う上で重要である。

民法学における物権又は物権類似の権利の発生要因を分析すれば、ある客体を支配して利益を得る排他的権利が成立するためには、その客体の支配可能性を前提として、①かかる権利を認める社会的要請があり、②ある程度の客体の特定性、独立性が認められ、③公示方法が存在または公示に関係のない範囲であることが必要であると解される。

発明は、発明者が発明後にその発明に関する情報を秘密として管理することにより、特許制度外あるいは特許出願以前において、直接支配して利用、収益、処分することが可能である。そして、新規で高度な発明の排他的実施によりもたらされる財産的利益は大きいため、これを保護すべき社会的要請は大きい(要件①)。また、新規な発明についての情報を、他の情報の中に散逸しないように秘密として管理しておけば、発明の特定性、独立性を維持できる(要件②)。さらに、自己のためにする意思をもって発明という情報を秘密として管理していれば、発明を占有ないし準占有しているということができ、許諾を得て又は無断で管理された発明にアクセスしようとする者に対して権利主張するためには十分な公示方法が存在すると

いえる(要件③)¹⁰。対抗要件としての公示は特許出願であるが、特許出願前にも、対抗要件としての公示なき物権と同様に、優先順位未決定の排他的支配権として観念することができる。逆にいえば、特許出願前から物権類似の財産権として観念される発明権であるが、発明の占有ないし準占有だけでは、対抗要件としての公示方法とするには困難なため、特許出願が対抗要件にされているといえることができる。

発明の占有ないし準占有は、客体の特定方法としては完全ではなく、また、客体の独立性・特定性を確保するための公示方法としては十分であるが、対抗要件のための公示方法とするのは困難である。さらに、アイデアそのものである発明は情報漏洩や模倣の危険が高く、また並行発明¹¹がされる可能性もあることから、発明を秘密として管理して事実上の独占的支配を長期間維持するのは困難である。

そのため、より正確に客体の独立性・特定性を確保するために特許請求の範囲及び明細書制度が必要とされ、また、かかる客体についての権利の存在と変動を正確に公示するための特許権登録制度が必要とされるのである。

以上より、発明者は、発明完成と同時に、発明を直接支配してこれを利用・収益・処分することができる物権類似の権利を取得すると解される。発明に対する財産権であり、発明者から他人がこれを承継することも可能である。これを発明権(Recht an der Erfindung)とよぶ¹²。

(3) 発明権の直接支配性¹³

発明者は、自己の創作にかかる発明を、最初に事実上支配する。発明という情報を最初に認識するのは創作者である発明者だから、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。発明者は、発明という情報及びそれを化体した表現又は有体物を、他人の行為を介さずに、直接支配する。そして、発明者は、その発明を秘密として管理した上で特許を出願するか若しくは営業秘密とするか、自ら実施するか、契約によって他人に実施させるか若しくは実施しないで特許出願の時期を待つか、自ら保有し続けるか若しくは他人に譲渡するか、公表せずに廃棄処分とするか、又は公表して何人も実施できる自由技術とするかについて、自由に決することができる。このような発明者又はその承継人である発明権者が特許出願の道を選択すると、発明権は対抗要件を備え(特許法34条)、かつ、同様の発明権を有するが出願の遅れた並行発明者に優先して、特許権を取得できることになる(同法39条1項、3項)。

(4) 発明権、特許を受ける権利及び特許権の関係

特許法に規定される「特許を受ける権利」は、発明を直接支配して利用・収益・処分する広範な権能の中から、発明権者が特許出願することを選択した場合に、特許権の発生消滅変更効力について定める特許法の側から見て、「特許を受ける権利」と表現したといえる。したがって、特許を受ける権利の実体は、私権である財産権としての発明権である。無論、特許庁長官に対して特許を出願しようとするれば、手続請求権としての公権を觀念しうるが、それは、不動産所有権に基づき所有権保存登記手続をする場合の所有権者の国家に対する手続請求権や、所有権確認の訴えを提起する場合の所有権者の国家に対する訴権と同様、出発点は私権であり、私権の保護を助力する国家の手続を利用しうるという意味での公権も発生するの

に過ぎない。

発明権の公示方法は、発明を特定した上秘密として管理すること、つまり、発明の占有ないし準占有である。秘密として管理したままで発明権を維持してもよいが、並行発明者に対しても優先し、また、秘密管理に失敗して発明が公知となり発明権が消滅しないようにするために、特許を出願することができる。特許出願は、発明権の承継について対抗問題が生じた場合には対抗要件となり(特許法34条1項、なお2項、3項)、また、並行発明がされたために同一発明について複数の発明権者がいる場合は、そのうち一発明権者だけが絶対的排他的権利である特許権を取得できるようにするために、先願によって優先する者を決めることとされている(特許法39条)¹⁴。特許出願後は、特許出願が発明権の投影である特許を受ける権利の公示方法となり、出願人名義変更の届出が、特許を受ける権利の承継の効力発生要件又は対抗要件となる(特許法34条4項、5項、なお、6項)。

特許出願後も、出願が公開されるまでは、発明権者は、秘密として管理する発明が不正取得使用等された場合には、営業秘密の保護に関する不正競争防止法違反又は契約違反を理由に、不正取得使用等をする者に対して差止、損害賠償、契約の履行等を請求することができる。出願公開後は、発明の秘密性は失われるから、営業秘密侵害を理由とする権利行使は不可能となる¹⁵。このように、発明権者が出願公開のときから特許権を行使可能になるまでの間に被る損失を補填するため、特許出願人に、特許権設定登録を停止条件として特許出願について悪意の無断実施者に対する補償金支払請求権が認められる(特許法65条)。

特許出願について審査請求がされると、審査官がこれを審査する。出願審査手続は、特許権の客体を特定して公示する手段である特許請求の範囲

や明細書を適式に記載させ、特許権の権利発生事実(例えば発明の存在)、抗弁事実(例えば新規性・進歩性喪失事由である公知発明の引用)、再抗弁事実(例えば引用例を回避するためのクレームの補正)の存否を確認する民事行政手続である¹⁶。審査の結果、審査官は、拒絶理由を発見しなかったことを確認して特許をすべき旨の査定をする(特許法 51 条)。このように、特許査定は確認行為である¹⁷。

特許査定を得て、所定の特許料を納付すると、特許権設定登録がされ(特許法 66 条 2 項)、かかる登録があったときは、特許庁長官は、特許権者に対し、特許証を交付する(同法 28 条 1 項)。特許権は、設定の登録により発生する(同法 66 条 1 項)。

どうしてわが国では設定登録により特許権が発生するとされるのか。それは、発明権の客体である発明のうち、絶対的排他的権利である特許権の取得を請求する範囲を明確に公示するための特許請求の範囲、明細書及び必要な図面が確定され、特許査定によって、その範囲について権利発生事実があり、抗弁事実が発見されないことが確認され、かつ、その権利の客体及び権利の存在について公示する特許権設定登録がされたことにより、万人に対して主張可能な絶対的排他的権利とするのに十分な客体の特定性と公示方法が具備されたからである(特許法 66 条 3 項)。つまり、絶対的排他的権利の成立要件として要求される洗練された客体の特定(特許請求の範囲及び明細書の確定と公報によるその公開)と公示方法(特許権の登録)の具備により、特許査定によって確認された範囲で、発明権を特許権に昇華させるという法律効果が、特許権設定登録に与えられているといえよう(特許法 66 条 1 項)。特許権設定登録そのものは、公証行為である¹⁸。

(5) 物権的請求権の根拠

所有権に基づく返還請求権を含む物権的請求権の根拠について、日本の民法学では見解が分かれているので、これをごく簡単に紹介した上で¹⁹、改正法 74 条に規定される取戻請求権の根拠について考察したい。

伝統的立場は、「物権は、物権者以外の不特定多数の一般第三者に対し、これを侵害してはならないという義務—不可侵義務—を負わせる権利だとし、これに対して、債権は、特定の債務者に対してのみ、かような義務を負わせる義務だとする。物権と債権との対立を、絶対権ないし対世権と相対権ないし対人権として理解しようとするものである。」(①絶対権ないし対世権説)²⁰「この立場からは、物権は絶対権だから物権的請求権が生じると説かれた。」²¹

現在の有力説は、「物権は物に対する直接の支配権だから、反対の規定のない限り、この支配の実現が妨げられた場合、自力救済は禁止されているので、法律上その妨害の排除をしえなければならない」²²とする(②直接支配性説)。

物権的請求権が物権の排他性から生ずるとする立場もあるが(③排他性説)、「排他性も、一物上に相抵触する二つの権利の存する場合の概念装置であって、無権限侵害者に対する物権的請求権の根拠づけとしては十分でない、との批判もある。」²³

以上に対し、「債権も、不特定多数の一般第三者に対してこれを侵害してはならないという義務を負わせる場合がありうること、いいかえると、債権にも不可侵性が認められる場合のあることを理由として、区別の基準としては成り立ちがたいものとされる。」²⁴この立場からは、「わが現行法の物権と債権の区別という基本的体系そのものを相対化し、権利の種類、目的物、侵害の態様、被害者のこうむる被害、妨害排除によって加害者に要求

される犠牲等を相関的に比較考慮して物権的請求権の有無を決すべし」とされる(④相関関係説)²⁵。これに対しては、「物権と債権の分離という——単に論理のみの所産でなく実質的根拠をも含む——民法典の基本的な建前や、法的保護の拡大ではその必要でかつ是認されうるものを個別に論証して物権類似のものとして取り込むべし」等、批判も多い²⁶。

以上に対し、「従来の「理論」による根拠づけが必ずしも成功していないことなどをふまえて、ドグマによる基礎づけを重視せず、むしろ歴史的・法社会学的観点から、その実質的根拠を求める立場もある。すなわち、一定の物支配の社会的関係が、物権として構成された現実支配とは切り離されても物権的請求権によって保護されるべきだとする社会的要請の存在、および、それを可能ならしめる国家の法的制度の整備等の社会的構造にその実質的根拠を求めるべきだ」とする。「ある社会的物支配がいわゆる物権的請求権によって保護されてきたことを通じてその物支配はいわゆる支配的排他的なものへと高められ、そのようなものとして法律学上構成されるに至ったのだ、ということになる。」(⑤歴史的法社会学説)²⁷

(6) 取戻請求権の法的根拠と改正法 74 条

ここでは、前述した発明権の直接支配性から、②直接支配性説によって取戻請求権を根拠づけることとする²⁸。

すなわち、特許出願前の発明は、占有ないし準占有によって直接支配でき、また、占有ないし準占有された発明にアクセスしようとした者のみが発明権の存在を認識しようという不完全な公示方法しかないから、発明権者は、占有ないし準占有を侵して発明を取得する者及びその者から悪意又は重過失で発明を取得して使用する者に対しての

み、発明の返還を請求できる。返還といっても、奪われたのは無体物であるから、その情報の破棄請求及び使用等の差止請求となろう。現行法制の下で、この理は、契約違反によるほか、営業秘密の保護に関する不正競争防止法によって実現されている。

また、自らが発明権を有しない無権利者がする冒認出願は、上記のような占有ないし準占有を侵して発明を不正取得した者、発明権者の従業員やノウハウ・ライセンサーなど発明を占有代理や他主占有していた者、又はその転得者によってされる。つまり、発明権者だけが、発明の秘密管理による自己の発明占有ないし準占有を、やがて発明の公開を伴う特許出願という公示方法に変更する権原をもつものにも拘らず、冒認出願人は、無権原で自己のためにかかる公示方法を取得するのである。特許出願があると、発明権は特許法上特許を受ける権利とよばれるが、無権利者による冒認出願があっても、真の権利者は、発明権の投影である特許を受ける権利を失うわけではないので、日本の判例実務上も、冒認出願人に対して、特許を受ける権利の確認請求をし、確定した確認判決により、単独で出願人名義変更届をすることができる。現行法は、名義変更を一方当事者による届出によって行うこととしているため、このような実務となっているが、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。

次に、特許出願後の発明権においては、特許出願が公示方法であり、真の権利者による特許出願後に真の権利者に無断で名義変更届をして出願人名義を取得した者がいた場合には、真の権利者は、冒認届出による出願人に対し、出願人名義の取戻しのために、上記と同様の手続をすることができ

る。特許を受ける権利の譲渡無効事例でも同様である。

冒認出願が出願公開される等すると²⁹冒認出願発明の新規性は喪失し（特許法 29 条 1 項）、さらに 6 月を経過すると新規性の喪失の例外も認められなくなるから（現行法 30 条 2 項，改正法 30 条 1 項）、発明権者は、自ら新たに特許を出願することはできなくなる。新規性の要件は、公知発明を自由に実施できると認識する公衆を保護するための制度である。しかし、冒認出願によって公開された発明については、一般公衆は、近い将来誰かが特許権を取得する可能性があることを認識するから、新規性の要件の保護利益は存在しない。したがって、冒認出願の願書に最初に添付された明細書等に記載された発明の限度において、発明権の投影である特許を受ける権利は未だ存続している。よって、その場合も、上記と同様の手続により、真の権利者は、出願人名義の取戻しをすることができる。

特許出願について特許権設定登録がされた場合には、発明権の投影である特許を受ける権利は、特許権登録制度と確定した特許請求の範囲及び明細書制度により、絶対的排他的権利である特許権に昇華する。また、その公示方法も、出願手続中にクレームの補正等で変更される可能性のある特許出願から、確定した特許請求の範囲及び明細書を伴った特許権設定登録に変更される³⁰。

冒認出願について特許権設定登録がされた場合には、冒認出願人は、公示されるべき発明権もその投影である特許を受ける権利も有さないのに、特許権登録名義のみを取得する。かかる特許権登録は、不動産についての無権利者が所有権設定登記名義を取得するのと同様、本権を公示しないために、無効である³¹。一方、発明権者は、冒認出願人を名宛人とする特許権設定登録がされても本

権である発明権及びその投影である特許を受ける権利を失わないが、絶対的排他的権利である特許権発生に必要な洗練された公示方法としての特許権設定登録を取得していないので、かかる登録を取り戻すまでは、特許権を取得することができない。そして、冒認者名義の特許権登録は、発明権者の有していた占有又は準占有を侵してされた冒認出願、若しくは発明権者が有していた特許出願の出願人名義を無断で変更することにより生じた冒認出願に基づき、あるいは、特許を受ける権利の譲渡無効等により特許を受ける権利が譲渡人に復帰し出願人名義を変更すべきであったにも拘らず、無権利者を名義人としてされたものである。

そこで、発明権者、したがって、特許を受ける権利を有する者は、その本権に基づいて、無権利者名義になっている特許権登録の移転登録手続を請求することができる。発明権者、したがって、特許を受ける権利を有する者は、特許権移転登録を経由することにより、特許権発生に必要な洗練された公示方法を備え、絶対的排他性を有する特許権を行使できるようになる。また、無権利者名義であるため無効であった特許権登録は、発明権を有し特許権を取得しうる者の名義に移転されることにより、無効原因が治癒して有効となる（改正法 123 条 1 項 2 号かっこ書，6 号かっこ書参照）³²。

改正法 74 条は、単に「特許権の移転を請求することができる」と規定するが、特許処分や特許を受ける権利の法的性質についてどのような立場に立つとしても、実務的には、特許を受ける権利に基づいて特許権移転登録手続を請求することとなる。なぜなら、特許権の移転を命ずる給付判決を受けたとしても、双方申請主義の移転登録手続を原告が単独ではできないため、結局、特許権移転登録手続を命ずる給付判決を受ける必要があるからである。

なお、わが国の特許法における「特許」「特許権」「特許権設定」の用語例は、欧米の特許法に比較して特殊である。わが国では、発明者又はその承継人は「特許を受ける権利」を有し（特許法 29 条 1 項本文、33 条）、審査官が「特許をすべき旨の査定」をすると（特許法 51 条）、誰がそれに従って実際に「特許をする」のかは規定されないまま、所定の特許料の支払を条件として、「特許権の設定の登録をする」（同法 66 条 2 項）。そして、「特許権は、設定の登録により発生する」（同条 1 項）。その次に、特許庁長官が主体となって、「特許権者」に対し、特許証を交付する（同法 28 条）。そして、同法 68 条に「特許権」の効力が規定され、特許権者は「特許権」を侵害する者に対して、差止請求権（同法 100 条）等を有するのである。つまり、真の権利者は「特許を受ける権利」を有し、その権利者に対して「特許」は「する」ものであり、「特許」をすると「特許権設定登録」がされて「特許権」が発生し、その後「特許証」が交付される。

これに対し、ドイツ特許法においては、発明者又はその承継人は「特許に対する権利（Recht auf das Patent）」を有し（同法 6 条第 1 文）、審査課が「特許の付与」を決定する（同法 49 条（1）項）。すると、「特許の付与」が特許公報に公告され（veröffentlicht）、かかる公告と同時に、「特許の法的効力」が生じる（同法 58 条）。「特許は、特許所持人（Patentinhaber）のみが現行法の範囲内において特許された発明を実施することができるという効力を有する」（同法 9 条第 1 文）。さらに、冒認出願があると、「権利者」（der Berechtigte）は、出願中は「特許付与請求権（der Anspruch auf Erteilung des Patents）を移転させること（abgetreten wird）」を求めることができ、また、「すでに出願が特許へと導かれた場合には、特許所持人から特許の移転（Übertragung des Patents）を求めることができる」

（同法 8 条）。つまり、ドイツ特許法の文言上は、真の権利者が持つのは「特許に対する権利」であり、「特許の付与」を受けた者は、「特許所持人」であり、真の権利者が冒認出願人に対して移転請求するのは、出願中は国家に対する「特許付与請求権」であり、特許付与後は、「特許」そのものである。「特許」付与後の「特許権」に関する規定はないし、日本の「特許権の効力」に相当する条文は、「特許の効力」である。上記の用語例から、ドイツ法における「特許」は、特許状ないし特許証を指していると理解できる。「特許」に関する用語例は、フランス法や、かなり異質な制度をもつ米国特許法でも同様である³³。

改正法 74 条の起草において参照したと思われるドイツ法の取戻請求権は、「特許」の移転請求権である。一方、日本の特許法では、「特許」は「特許権設定登録」によって発生した「特許権」に化け、その後、出願人は冒認者であっても「特許権」を有することになるので、改正 74 条も、「特許権」の移転請求権と表現したものと思われる。欧米法制では、一言「特許」と表現される発明権を表象ないし公示する権利証券は、日本法の規定ぶりでは、「特許」であり「特許権登録」であり「特許権」にもなり、さらには「特許証」にもなりうるので、実にややこしい³⁴。

4. 第三者の保護(改正法 79 条の 2)

(1) 第三者の保護の構成について

①改正法の構成—法定実施権

冒認出願・共同出願違反にかかる特許の取戻請求が認められた場合、冒認特許権者からの転得者、実施権者といった第三者をどのように保護すべきかについては、複数の考え方が検討された³⁵。改正法は、期間制限を設けず、真の権利者は特許権

移転請求権を行使できるとともに、特許権移転登録時に現に実施し又は実施の準備をしていた善意の特許権者、専用実施権者又は通常実施権者に、その範囲内で有償の法定通常実施権を認めることとした。

特許の取戻請求権を認める裁判実務や学説の蓄積を経て立法に至ったドイツとは異なり³⁶、わが国では、特許権設定登録後に取戻請求権を認めることについて、確立した判例があるとはいえず、また、解釈論としては学説も消極的であった現段階において、立法により本権に基づく返還請求権を承認するに至ったのであるから、当面の間、期間制限を設けずに善意の転得者・実施権者を実施又は実施の準備の範囲で保護しながら、真の権利者による取戻しを認める本改正は、わが国の現状に合致するともいえよう。

②民法 94 条 2 項類推適用説

無権利者による特許権設定登録を、不動産所有権を有さない者による所有権設定登記と同様にとらえるならば、登記・登録に公信力はないから、無権利者からの転得者もなんら権利を取得しない。かかる立場に立つと、民法 94 条 2 項類推適用によって善意の第三者の保護を図ることになる。立法検討時には、そのような見解もあった³⁷。

しかし、登録名義を善意で信頼して転得しただけで、発明のために知力、労力、資金をつぎ込んだ真の権利者の利益を犠牲にして特許権や実施権を第三者に取得させるのは、真の権利者の帰責性を要件とするにしても、利益バランスとして、転得者の保護に厚すぎると思われる。

③善意者についての期間制限説

私見は、現行特許法及び現行民法の解釈論として、また、改正法 79 条の 2 の見直し時期にきた場

合には立法論として、フランス法、ドイツ法のように、特許権設定登録又は特許公報掲載のときから 2 年ないし 3 年といった短期間は、転得者の善意悪意を問わず、真の権利者へ負担のない特許権の取戻しを認め、一定期間経過後は、悪意者からの取戻しのみを認める制度³⁸とすべきであると解する。理由は次のとおりである。

無権利者による発明の冒認を占有侵奪ととらえ、発明冒認者による本権を伴わない占有が、冒認特許出願に変形し、さらに特許（証）の付与によって特許証という権利証券の所持に変形したものと解すれば、無権利で特許証の交付を受けた（ことを公示する特許権登録名義を取得した）者は、交付時に冒認出願又は共同出願違反の事実について善意無過失だったときは、特許証（の所持を公示する特許権登録）を善意取得するが（民法 192 条参照。なお、不正競争防止法における営業秘密の転得者の保護は、善意無重過失を基準とする。）、真の権利者は、特許権設定登録のとき又は特許公報掲載のときから 2 年間は、善意の特許証所持人（である特許権登録名義人）に対しても、本権に基づき回復を請求できる（盗難又は遺失における善意取得の例外に関する民法 193 条参照）³⁹。

(2) 善意の冒認者本人の保護の要否

改正法 79 条の 2 は、冒認特許権が取り戻された場合の善意の第三者を保護するための規定である。善意の冒認特許権者本人も保護すべきではないかという議論があったが⁴⁰、否定に解すべきである。同条で保護される「特許権者」は、冒認特許権者からの転得者のみであると解する。

冒認出願・共同出願違反の出願人は、故意であろうと過失であろうと、他人の発明権を無視して特許権を取得しようとする者である。まず、自分が発明者か否か、単独発明者か共同発明者かは、

特許法を知らなくても事実として認識でき、法の不知は保護に値しない。また、発明者又はその承継人から特許を受ける権利を譲り受けたと誤解して特許出願した冒認出願人は、従業者発明や共同開発契約の管理が不十分だったのであり、真の権利者である発明者や共同開発契約の相手方といった他人の発明や営業秘密について慎重に取り扱うべき義務に違反しただけであるから、有償とはいえ、真の権利者の負担となる法定実施権による保護は行き過ぎと思われる。そのような冒認出願特許権者本人は、現に実施し、又は実施の準備をしていたために、実施を継続したければ、真の権利者から改めて特許権又はその持分を譲り受けるか、特許権の移転に応じた上で約定により実施権の許諾を受けるべきである。また、真の権利者が冒認特許権者からの委託に基づいて発明を完成させたが、発明権の帰属について明示の合意をしていなかったような場合には、本条によるのではなく、当該契約の合理的解釈として、発明権譲渡の合意があったか否か、否定の場合、何らかの実施権を許諾する趣旨であったか否かを判断し、排他性の有無など実施権の内容、対価の支払、費用や利益の分担等について決すべきであろう。

次に、特許を受ける権利の譲渡無効事例において、譲渡が無効であることを知らないで実施又は実施の準備をしていた譲受人を保護し、特許発明の実施を認めるべきであるとする考え⁴¹にも賛成できない。

民法において復歸的物権変動がある場合の当事者を保護すべき場合には、かかる当事者を保護する制度が存在するが（例えば、第三者による詐欺における善意の相手方の保護（民法96条2項））、それ以上に譲渡無効の譲受人を保護すべき事情は見受けられない。特許無効審決が確定した場合と異なり、譲渡無効の譲受人が当該発明を実施でき

なくなることを問題視するようであるが、真の権利者が特許無効審判請求をする場合は、特許権を初めからなかったものとして当該発明を公有に委ねることを望むのに対し、特許権移転請求をする場合には、当該発明を排他的に実施できる地位の回復を望むのであるから、無権利者が真の権利者に無断で発明を実施できなくなるのは当然の理であろう。例えば、土地の譲受人が買い受けた土地の上に工場を建築した後、その土地の譲渡人が契約の要素に錯誤があったことを理由にその譲渡の無効を主張した場合、土地の譲受人はその錯誤について善意であっても、土地所有権は譲渡人に復歸し、譲受人は譲渡人からの建物取去土地明渡請求に応じなくてはならない（民法95条本文）⁴²。しかし、善意の冒認者自身を保護する立場に立つとすると、特許を受ける権利の譲受人が特許権を取得し、特許発明の実施のための設備を自社工場に設置すると、当該特許を受ける権利の譲渡について錯誤無効を主張された場合にも、錯誤について善意だった譲受人は、譲渡人に復歸するはずの特許発明の実施権を維持して、有償とはいえ、その工場内の設備で実施を継続又は開始することができてしまい、前述の土地所有権の譲渡無効事例とバランスを欠く。譲渡無効の場合に譲受人が損害を被るのを防止し、あるいは、社会経済的損失を避けるために法定実施権を認めるべきだとするのならば、不動産所有権の譲渡と特許を受ける権利の譲渡とで、取扱いを異にすべきではない。また、契約に定められた解除事由の発生や契約違反によって特許出願権の譲渡契約が解除された場合に、譲受人が解除事由の存在について善意だったときは、そのまま実施を継続できるとするのも、契約法の基本原則に反するであろう。

5. おわりに

冒認出願・共同出願違反にかかる特許権の設定登録後に真の権利者による取戻請求権を認めるべきかどうかを話題にするとき、特許処分の効力や、特許を受ける権利の性質についての見解の対立の外、よく耳にするのは「特許出願もしていない者に特許権を認めるのはおかしい」という指摘である。日々特許出願業務を行う企業の担当者や代理人、特許権の発生に助力する特許庁や裁判所から見れば、クレームも明細書も書かず、出願審査手続への対応もせず、冒認者の下で獲得された特許権の移転を請求できるとするのは、真の権利者に有利すぎないか、という素朴な感覚もあろう。

一方、不正競争防止法における営業秘密の保護強化、ノウハウや特許権の財産的価値の増加、それに伴う共同開発契約、ライセンス契約等、発明を生み出し又は生まれた発明を戦略的に利用するための契約の増加、さらには技術者の労働市場の流動化や発明者の権利意識の高まりにより、発明者又はその承継人が、特許出願によらなくても、発明に対する財産権を有するという法意識は、高まってきた。冒認出願手続の手間とリスクを冒しても入手しようとする者がいるような発明の社会的価値は、特許出願審査手続に投入される社会的コストよりもはるかに大きい蓋然性が高い。発明者及び彼（女）と正当な取引をする企業の社会に対する貢献を、特許実務家であればこそ謙虚に尊重すべきであろう。

開発途上国においては、秘匿された高度な発明をいち早く公開させ、一刻も早く公衆が自由実施できるようにして、自国の技術水準を上げ、自国企業が実施できる技術を増やすことが、発明の社会的効用を最大化する。そのような国家では、冒認出願特許の取戻しを認めるよりも、早急に特許無効とする制度が好ましいともいえよう。

一方、自国企業の技術水準が高い先進国においては、発明の研究開発コストを回収し、さらに技術収入を上げられるように、発明を営業秘密として又は特許権によって排他的に実施できる制度を確立しておいた方が有利である。1つの発明を1人の権利者に帰属させ、特許無効にして公衆に自由実施させたり、共有や法定実施権によって市場で実施できる者を複数認めたりしない方が、その発明から利益を得られる権利者が、自らの利益を最大化できる発明の利用戦略を考えるので、結果的に、当該発明によって生み出される社会経済的価値が最大化される可能性が高い。すなわち、独占的に自社実施して売り上げを伸ばすのが得策であれば、そうするであろうし、他社にライセンスして、他社からの実施料支払やクロスライセンスを受けるのが得策であれば、そうするであろうし、両者を併用したり、不実施のまま防衛特許として関連技術による売上げを上げたりして、利益を最大化することも考えられる。また、当該発明を独占的に実施できることが保障されれば、権利者自身も投資家も安心してその発明の実施化のために投資できるし、これを武器にした新規事業への参入や起業のインセンティブを生むこととなり、イノベーションにつながるだろう⁴³。

注)

¹ 特許法学においては、従来、発明者取戻権、取戻請求権とよぶことが多いが、Vindikationは、通常、「所有権にもとづく返還請求権」を意味する（山田晟・ドイツ法律用語辞典〔改訂増補版〕694頁（大学書林、1993年））。rei vindicatio, Eigentumsherausgabeanspruchと同義に使われる（Creifelds, Rechtswörterbuch, 12. Aufl., S.328ff. (1994)）。ドイツ法学にいう erfinderrechtliche Vindikationを直訳すれば、「発明者権における返還請求権」である。本稿では、従来の例に倣って「取戻請求権」というが、それは、「本権に基づく返還請求権」と同義である。

² 最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁。

³ 従来の裁判例、学説については、上記判例の評釈であ

- る拙稿・民商法雑誌 125 巻 6 号 756 頁 (2002 年) 参照。立法までの議論については、特許庁特許制度研究会報告書「特許制度に関する論点整理について」31 頁以下 (2009 年 12 月)、日本弁護士連合会・特許庁特許制度研究会報告書「特許制度に関する論点整理について」に関する中間意見書 14 頁以下 (2010 年 3 月 18 日)、AIPPI Japan・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書 (特許庁委託・平成 21 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業) (2010 年 3 月)、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」58 頁以下 (2011 年) を参照されたい。
- 4 以下、本法によって改正された特許法を「平成 23 年改正特許法」又は「改正法」という。同法の施行日は、公布の日 (平成 23 年 6 月 8 日) から起算して 1 年を超えない範囲内において政令で定める日である。本稿において、現行特許法は、単に「特許法」又は「現行法」という。
- 5 拙稿・前掲民商法雑誌参照。
- 6 玉井克哉「特許法における発明者主義 (1) (2)」法学協会雑誌 111 巻 11 号 1 頁, 12 号 82 頁 (1994 年)。
- 7 中山信弘・特許法 (弘文堂, 2010 年) 152 頁は、「特許を受ける権利は、国に対して特許付与という行政処分を請求する権利という側面と、財産権としての側面とを兼備している」が、「現在においては、財産権的側面が重要である」とされる。学説の詳細については、古賀規矩之『特許を受ける権利』の性質に関する考察判タ 109 号 11 頁 (1960 年)、豊崎光衛・工業所有権法 [新版・増補] (有斐閣, 1980 年) 133 頁以下。
- 8 中山・前掲 283 頁以下。
- 9 詳細は拙著「発明に対する財産権としての発明権—特許を受ける権利、特許権の実体」日本工業所有権法学会年報 34 巻 243 頁 (2010 年) を参照されたい。
- 10 この点、所有権と特許権との対比においては、「物の場合には消費の排他性が認められるということが前提であり、占有は一人しかなしえないので、物に対する支配を回復するためには取戻請求権が必要である」が、特許の場合は、「第三者の無権原の実施は、権利者の実施それ自体を妨げるものではない (消費の排他性がない)。」その実態は「発明という情報の独占的利用権原 (68 条・2 条 3 項)、つまり他人の実施や使用を禁止できる権原である。」と説明される (中山・前掲 284 頁)。
- しかし、特許出願前、新規な発明完成後に発明を秘密として管理している段階では、その秘密情報を有する者だけが発明を利用しうる点で、動産を占有する者のみはその動産を利用できると変わらない。発明完成後のかかる原始状態において認められるのが発明権である。
- 11 複数の者が互いに依拠せず独立して同一発明をした場合、これらの同一発明を並行発明という。
- 12 発明者権 (Erfinderrecht) という用語を使うときは、発明に対する財産権だけでなく、発明者名誉権を含む概念と解することもでき、著作権者の権利 (Urheberrecht) と著作財産権・著作人格権との関係に関する問題同様、権利の性質について見解が相違しうる。また、発明者固有の権利なのか譲渡可能性があるのかも、発明者権という名称からは判然とせず、説明を要する。そのため、本稿では、譲渡可能性のある発明に対する財産権としての発明権 (Recht an der Erfindung) について考察することに専念したい。なお、発明権については、ドイツ法の影響下でかつて議論されたが (例えば、清瀬一郎・特許法原理 69 頁以下 (中央書店, 1922 年) (復刻版: 学術選書, 1998 年)), 戦中戦後の日本の法意識とのギャップもあり、定着しなかった (拙著「出願審査手続の法的性質—特許拒絶査定不服審判・審決取消訴訟制度への示唆—」牧野利秋判事退官記念・知的財産法と現代社会 (信山社, 1999 年) 281 頁, 286 頁以下)。日本の産業構造及び法意識は 100 年近い時を経て変化してきており、ようやくこのような外国法を参照できる実情が整ってきた。比較法とともに、現在のわが国の私法秩序全体の中における位置づけを再考すべきであろう。
- 13 拙著・前掲学会年報 34 号 253 頁以下。
- 14 その意味で、先願主義の下における先願や、先発明主義の下における先発明は、相対的排他的権利である発明権者間で、特許権という絶対的排他的権利の取得を相争う場合における対抗要件であると性質づけることができる。
- 15 但し、営業秘密が過去に侵害されたことによる損害賠償請求や、契約内容によっては契約違反による実施差止請求等は、秘密性が失われた後も可能と解する。
- 16 拙著・前掲牧野判事退官記念。
- 17 詳細は、拙著「特許処分の法的性質—特許無効の抗弁論争に対する一提言—」日本工業所有権法学会年報 21 号 1 頁 (1997 年)、同「特許法の理論の相関関係に関する一試論」日本工業所有権法学会年報 22 号 43 頁 (1998 年)。確認の内容は、手続に関与した特許出願人と、確認をした国家を拘束するが、手続に関与しない第三者を拘束するような公定力が認められる法的根拠は、今日の行政法理論からは発見できない。なお、同様の問題についての最近の業績として、大淵哲也「特許処分・特許権と特許無効の本質に関する基礎理論」日本工業所有権法学会年報 34 巻 63 頁 (2010 年)。
- 18 拙著・前掲学会年報 21 号, 22 号。
- 19 以下の記述は、舟橋諄一＝徳本鎮編・新版注釈民法 (6) 物権 (1) [補訂版] (有斐閣, 2009 年) [好美清光] 115 頁以下に負うところが大きい。
- 20 舟橋諄一＝徳本鎮編・新版注釈民法 (6) 物権 (1) [補訂版] (有斐閣, 2009 年) [舟橋＝徳本補訂] 5 頁。
- 21 好美・前掲 115 頁。
- 22 好美・前掲 115 頁。我妻栄著＝有泉亨補訂・新訂物権法 (民法講義 II) (岩波書店, 1983 年) 22 頁。
- 23 好美・前掲 115 頁。
- 24 舟橋＝徳本補訂・前掲 5 頁。
- 25 好美・前掲 116 頁。
- 26 好美・前掲 117 頁。
- 27 好美・前掲 116 頁。
- 28 他の説によっても根拠付けは可能であろうと解するが、それは別の機会に譲りたい。
- 29 出願公開前に、冒認出願発明が公然実施、プレス発表等されたりすれば、その時点で新規性が喪失する。

- ³⁰ 設定登録後に許される訂正は、クレームを減縮する方向でしか認められないから(特許法 126 条 1 項, 4 項)、クレームが権利の客体の外延を確定する機能(同法 70 条)は、設定登録によって完成する。
- ³¹ 主な特許無効理由を分類すれば、権利の客体の不存在(特許性のある発明の不存在)、権利の不帰属(冒認出願、共同出願違反)、及び公示方法の不備(36 条違反、違法な拡張)に整理できる。詳細は、拙稿「特許無効とその手続(2)」法学研究 69 卷 3 号 15 頁(1996 年)、17 頁以下参照。大淵・前掲 108 頁以下も、冒認出願を権利不帰属の問題ととらえる。特許権無効説(清瀬一郎・前掲 285 頁以下、拙稿・前掲法学研究、大淵・前掲)は、特許無効を特許権の無効と説明してきたが、発明権まで遡って分析すれば、特許権登録が実体的権利関係を公示しないものとして無効であると説明できる。かかる理解は、実用新案登録、意匠登録及び商標登録の無効(実用新案法 37 条、意匠法 48 条、商標法 46 条)の用語例とも整合する。
- ³² この改正法規定は、私見からは当然の理を確認した注意的規定であるが、異論もあったので、立法により明らかにしたのであろう。
- ³³ ただし、フランス法では、権利も証券も所有権ないし財産権の対象となるので、原語の表現は、それを念頭において理解する必要がある。ドイツ法、フランス法の直訳は、拙稿・AIPPI 55 卷 1 号 6 頁(2010 年)、20 頁註(1)(2)。米国においては、特許における title と不動産における title を対比して論じた古い判例がある(同 17 頁(4)参照)。
- ³⁴ 特許権無効説における「特許権」の無効も、現行特許法上の用語例では、「特許」、「特許権登録」及び「特許証」の無効になりうるというのが現在の私見である。
- ³⁵ AIPPI Japan・前掲 10 頁以下。
- ³⁶ 玉井・前掲。
- ³⁷ 日弁連・前掲 17 頁。
- ³⁸ AIPPI Japan・前掲 11 頁以下。同 13 頁は、期間制限を設ける立場は、善意の第三者が既に巨額の投資をしていたような場合には、多大な損害を被ることとなりかねず、取引の安全の観点から望ましくないと考えられるとする。しかし、冒認者が善意の第三者に転得させ又は実施権を許諾して実施の準備をさせれば、常にその第三者をして冒認発明を実施させることができるとなれば、冒認の被害者からみれば大きな負担となる。また、特許権設定登録後 2、3 年という期間中に転得した上で多額の投資をする第三者が生じる事例はそれほど多いとは思われないし、むしろ真の権利者が負担のない特許権を取戻すために最低限必要な期間ではないだろうか。
- ³⁹ 実質的理由として、後述脚注 43 参照。
- ⁴⁰ AIPPI Japan・前掲 14 頁。
- ⁴¹ 前掲・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 62 頁。
- ⁴² 譲渡人の錯誤が軽過失による場合において、それにより譲受人に損害を与えたときは、譲受人は別途損害賠償請求が可能であろう(民法 709 条)。錯誤者に重過失があったときは、そもそも無効を主張できない(同法 95 条但書)。
- ⁴³ この観点から、善意の第三者保護にあたっては、真の権利者又は現特許権者の一方だけに特許権を全面的に帰属させるドイツ法やフランス法の制度は正当化される。特許権の取戻請求を認めても、善意の第三者に法定実施権を肯定する改正法 79 条の 2 によると、法定実施権者が実施のために過去にした投資は保護されるが、特許権者も法定実施権者も特許発明を実施できるため、両当事者とも発明から得られる利益を最大化するために将来に向けて戦略的な投資をするインセンティブをもちにくいという問題が残る。