

移転登録前の冒認出願人の実施による特許権侵害と 真の権利者の損害賠償請求権

Damages in Derivation Cases under Article 74 of the Japanese Patent Act

金子 敏 哉*
Toshiya KANEKO

抄録 本稿は、特許法74条2項の遡及効に関し、移転登録前の冒認出願人らによる実施についての損害賠償請求権を巡る諸問題（特許法79条の2の適用の可否、通常実施権を有する冒認出願人の自己実施についての侵害の成否、特許を受ける権利の侵害との関係）について検討するものである。

1. はじめに

(1) 移転登録前の実施に係る真の権利者の 損害賠償請求権を巡る二つの問題

平成23年の特許法改正により、真の権利者（冒認出願に係る発明につき特許を受ける権利を有する者）の救済について特許法74条が新設され、冒認出願に対して付与された特許について特許を受ける権利を有する者に移転請求権（特許法74条1項）が認められた。そして移転請求権が行使され、特許権の移転の登録が行われた場合、特許権は設定登録の時点から移転登録を受けた者に帰属していたものとみなされる（特許法74条2項）こととなった。

この特許法74条2項の遡及効により、冒認出願人（以下、特に明記しない限り冒認出願人が特許を取得し、移転登録まで保有していたものとする）や第三者による移転登録前の特許発明の実施行為は、79条の2や権利外観法理¹の適用等がない限り、移転登録を受けた真の権利者との関係で特許権を侵害していたものと遡及的に評価されること

となる。移転登録後、真の権利者は特許権者として、移転登録前の冒認出願人や第三者による実施につき、特許権の侵害を理由として損害賠償請求権・不当利得返還請求権を行使することができる。

そして、冒認出願人らの移転登録前の実施による、移転登録後遡及的に真の権利者に帰属した特許権の侵害（以下単に、移転登録前の実施による特許権侵害と呼ぶ）に係る損害賠償請求権²については、通常の特許権侵害に係る損害賠償請求の可否の問題に加えて、以下の二つの点に関して検討すべき課題があると思われる。

第一の点は、特許法35条1項や真の権利者との契約に基づき、また特許法79条の2の解釈次第で、特許権が遡及的に帰属した真の権利者との関係で移転登録前の期間について冒認出願人や第三者の通常実施権が認められる場合があることに関する。

* 明治大学法学部専任講師
Senior Assistant Professor, Meiji University

通常の特許権侵害の場合、通常実施権を有する者がその範囲内で行った自己実施につき特許権の侵害を観念することはできない。しかし冒認出願人自身が通常実施権を有する場合については、単に特許発明を実施していたことだけではなく、真の権利者から冒認出願により特許権の帰属をも奪った状態で発明を実施していた点で、自己実施についても特許権の侵害による損害を観念する余地があるようにも考えられる。

そこで、冒認出願人に移転登録前の実施に関して通常実施権を有する場合があるか、通常実施権を有する場合に自己実施等について真の権利者の損害賠償請求権が認められる可能性があるか、その場合の損害額をどのように算定するのか、との問題について検討を行う必要があると思われる。

第二の点は、冒認出願人による移転登録前の実施による特許権侵害の損害賠償請求権と、冒認出願及びその後の一連の行為についての特許を受ける権利の侵害による損害賠償請求権との関係を巡る問題である。

平成 23 年改正以前から、真の権利者が冒認出願人に対して特許を受ける権利の侵害による不法行為を理由とする損害賠償請求権を行使できることは一般論としては認められてきた³が、これらの場合の具体的な損害についてはあまり議論がされてこなかった⁴。最判平成 5 年 2 月 16 日判時 1456 号 150 頁〔自転車用幼児乗せ荷台〕も、冒認出願が不法行為となることを前提とした判断をしつつも、結論としては消滅時効の完成を認めた原審の判断を維持するにとどまっている⁵。

他方平成 23 年改正法施行(平成 24 年 4 月 1 日)以降の冒認出願については、真の権利者は、少なくとも移転請求権を行使し特許権の移転登録を受けた後、移転登録前の冒認出願人による実施について特許権の侵害に係る不法行為を理由として損

害賠償請求権を行使することが可能となり、この場合の損害としては特許発明の実施による真の権利者の売上減少に係る逸失利益・実施料相当額が観念されることとなる。

そこで特に問題となるのが、平成 23 年改正法施行後の冒認出願について、特許法 74 条の移転登録を経ずに、特許を受ける権利等の侵害による不法行為を理由として冒認出願人の実施等について同様の損害賠償請求権を行使することが可能であるか、との論点である。この問題は、平成 23 年改正法施行前の冒認出願に関しても、特許を受ける権利の侵害として同様の損害賠償請求が可能か、との論点にも関わる事となる。

(2) 本稿の立場と検討内容

本稿は、これら二点に関わる問題について若干の検討と問題提起を試みるものである。

検討に先立ち、本稿のこれらの論点に対する見解をまとめれば以下ようになる。

第一の点については、冒認出願人は移転登録前の実施につき通常実施権を有する場合がある(特に 79 条の 2 も適用されると解する)が、通常実施を有する冒認出願人による移転登録前の自己実施についても、冒認出願につき故意・過失が認められる場合には、特許権の帰属を奪ったことについて超過売上高(職務発明における権利移転の相当の対価(平成 16 年改正前の特許法 35 条 4 項)における認定が参考となる)に対応する部分について真の権利者の損害賠償請求権が認められるべきである。

第二の点については、原則論としては、平成 23 年特許法 74 条は創設的な規定であり、移転登録前の特許発明の実施による真の権利者の損害は、移転登録を経た後に初めて特許権に基づいて損害賠償請求権を行使することが可能となると解するべ

きである。但し紛争の一次的解決が重視される現状に照らせば、真の権利者が冒認出願人に対して移転請求訴訟を提起する際に、これと併合して冒認出願人の口頭弁論終結時までの実施についての損害賠償(及び特許法 79 条の 2 の適用を認める場合には第 2 項の相当の対価)の支払いを請求することは認められてしかるべきと考える。

以上のように考える理由について、以下ではまず冒認出願人に移転登録前の実施に関して(特に特許法 79 条の 2 の)通常実施権が認められるかについて検討したうえで(2.)、冒認出願人等による移転登録前の実施による特許権侵害に係る損害賠償請求の可否と損害額について、主体や通常実施権の有無等の類型毎(検討の中心となるのは、冒認出願人が通常実施権を有するが、冒認出願行為について過失がある類型となる)に検討する(3.)。最後に、真の権利者が移転登録を経ずに冒認出願人等の実施につき損害賠償請求をすることの可否及び平成 23 年改正以前の冒認出願についての取扱いについて若干の検討を行う(4.)。

本稿の検討する個別の論点は、大局的にみれば、特許法 74 条 2 項の遡及効が真の権利者の救済(特に冒認出願人に対する損害賠償請求権の行使)においてどのような意義を有するのか、との問題に関わるものである。特許法 74 条 2 項の遡及効を巡っては、既に冒認出願人から実施許諾を得た第三者の保護との関係についての先行研究⁶があり、本稿は先行研究の検討もふまえつつ、真の権利者の冒認出願人に対する損害賠償請求の可否を中心に、いくつかの論点の検討を通じて問題提起をすることを意図したものである。

なお共同出願違反に係る損害賠償請求権については別稿⁷を参照頂きたい。

2. 移転登録前の実施について冒認出願人の通常実施権が認められる場合

真の権利者への移転登録の後、冒認出願人自身に通常実施権が認められる主要な場合としては、

(1) 職務発明による通常実施権、(2) 真の権利者の許諾による通常実施権、(3) 特許法 79 条の 2 の通常実施権が考えられる。

(1) 職務発明に係る通常実施権(35条1項)

現行法上の職務発明について、使用者が従業者の特許を受ける権利を有効に承継しないまま⁸出願をして特許を取得した後、特許を受ける権利を有する従業者が特許法 74 条 1 項の移転請求をし、移転登録がなされた場合、特許法 74 条 2 項により従業者は設定登録の時点から遡及的に当該職務発明につき特許権を有していたことになる。この結果、従業者は、設定登録の時点で職務発明につき「特許を受けた」(特許法 35 条 1 項)ことと擬制され、冒認出願人である使用者には設定登録の時点に遡って特許法 35 条 1 項の無償の通常実施権が認められることとなる。使用者が冒認出願の事実(特許を受ける権利を有効に承継していないこと)について悪意であった場合についても、特許法 35 条 1 項の通常実施権は認められると解すべきであろう。

(2) 真の権利者からの許諾による通常実施権

ノウハウ提供契約等において、真の権利者が相手方に当該技術の実施を認めていたが当該技術に係る特許を受ける権利の移転までは契約の内容となっていなかったところ、契約の相手方が冒認出願をし⁹、その後特許法 74 条の移転登録がなされた事案については、当初のノウハウ提供契約の解釈として、特許権の設定登録の時点から、冒認出願人に真の権利者からの許諾に基づく通常実施権

が有効に存在していると解する余地がある（もちろん、冒認出願人の行為に関して、真の権利者から債務不履行による契約の解除等が行われた場合には別となる）。

この点につき、冒認出願人が特許の設定登録を受けた時点で混同（民法 179 条）の法理によって許諾による通常実施権が消滅しているとの見解も考えられるが、少なくとも特許法 74 条 2 項の遡及効との関係で混同は生じないと解すべきであろう。

(3) 特許法 79 条の 2 の通常実施権

平成 23 年改正法は、冒認出願人から実施許諾を受けていた善意の第三者等の保護に関して、特許法 79 条の 2（特許権の移転の登録前の実施による通常実施権）の規定を設けている。

特許法 79 条の 2 第 1 項は、74 条の移転請求に基づく「特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者」であり、かつ「その特許権の移転の登録前に」特許が冒認出願又は共同出願違反に該当することを知らないで日本国内において当該発明の実施である事業又はその準備をしている者に、「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通常実施権を有する」旨を規定している。この通常実施権は有償であり、特許権者は、79 条の 2 による通常実施権者に対して「相当の対価を受ける権利」を有している。特許法 79 条の 2 第 2 項の相当の対価は、基本的には実施料相当額として算定されることとなろう。

本稿の問題意識との関係で問題となるのが、①特許法 79 条の 2 の通常実施権は冒認出願人自身が善意である場合についても適用されるのか、②特許法 79 条の 2 の通常実施権は移転登録前の実施に

についても適用されるのか、との二つの論点である。

①の論点については、特許法 79 条の 2 はあくまで善意の第三者を保護するものであり冒認出願人自身については適用すべきではないとする見解もある¹⁰。しかし条文の文言からしても、平成 23 年改正の基礎となった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でも述べられている¹¹とおりに特許を受ける権利を有すると誤信をした冒認出願人自身についても適用されると解すべきである。

その結果、冒認出願人について特許法 79 条の 2 の通常実施権と、職務発明による通常実施権の双方の要件を満たす状況も考えられる。この場合、特許権侵害を理由とする損害賠償請求に対する抗弁として冒認出願人はより有利¹²な職務発明に係る通常実施権を援用するであろうから、真の権利者は 79 条の 2 第 2 項の相当の対価を請求することもできないことになる。真の権利者の許諾による通常実施権との関係でも、冒認出願人はより有利な方を援用することとなるが、契約上のライセンス料債務については支払いを免れることはできないであろう。

次に②の移転登録前の実施についてである。特許法 79 条の 2 には遡及効が明示的には定められていないことに加えて、文言上「移転の登録の際現に」特許権等を有していることを要件していることからすれば、文言解釈としては特許権の設定登録後移転登録前の期間については、冒認出願人のみならず冒認出願人から実施許諾を受けた者についても特許法 79 条の 2 の通常実施権が認められない（79 条の 2 の通常実施権成立の効果は遡及しない）とも解されうる¹³。

しかし、移転登録後の実施については特許法 79 条の 2 により有償の通常実施権が認められ、移転登録前の実施については通常実施権が認められず

特許権の侵害となるとの解釈は、許諾を受けた善意の第三者にとっての79条の2第2項の相当の対価（基本的には実施料相当額となる）と特許権侵害に係る損害額（この場合真の権利者の売上減少による逸失利益全額も損害となりうる）との差異¹⁴等を考えると、極めてバランス悪いものである。

前述の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では、特許権の設定登録前の期間については法定実施権に相当する規定を設ける必要がないことが述べられている¹⁵が、設定登録後移転登録までの期間について法定実施権の成立を認めるべきでない理由は示されていない¹⁶。

これらに加え、特許法79条の2は通常実施権の成立の時点については明示的に言及していない¹⁷ことを考慮すれば、特許法79条の2は、移転登録前の期間についても（類推）適用されると解すべきであろう¹⁸。

条文の具体的な解釈としては主に二つの方策が考えられる。第一の方策は、特許法79条の2の要件を文言通りに解した上で、特許権の設定登録後移転登録前の期間のうち、各人が特許権・専用実施権・通常実施権を有した期間についても特許法79条の2の通常実施権が認められるとの解釈である。この方策は文言解釈の範疇としても可能と考えるが、移転登録の前に特許権等を他人に譲渡した者については適用できない問題点がある。

第二の方策は、特許法79条の2の要件のうち、「特許権の移転の登録の際現に」との文言を移転登録前の実施に関しては「特許発明の実施の際現に」と、「その特許権の移転の登録前に」以下の部分については「その特許発明の実施の開始の時点で」冒認出願について善意であったことと読み替えたうえで、当該実施の期間に限って通常実施権を認めるとの解釈である。この方策であれば、移転登録前に特許権等を他人に譲渡した者にも適

用可能であるが、文言解釈というよりは類推解釈ということになる。

解釈論としては、この両者の方策を併用すべきと考え、少なくとも移転登録前の実施の開始の時点で¹⁹冒認出願につき善意であれば、当該期間につき特許法79条の2の通常実施権が認められると解すべきである（但し、冒認出願について過失のある冒認出願人の自己実施による特許権侵害について後述）。

3. 冒認出願人等による移転登録前の実施による特許権侵害の成否と損害額

以下では、まず移転登録前の冒認出願人・第三者の実施が、特許法74条2項により遡及的に真の権利者に帰属した特許権の侵害となるか、過失の推定規定の適用や損害額の算定はどのようになるのかについて、(1)悪意の冒認出願人・被許諾者等でありその他の通常実施権等も有さない場合、(2)冒認出願人から許諾等を受けた善意の第三者、(3)冒認出願につき善意無過失の冒認出願人、(4)通常実施権を有するが冒認出願につき故意又は過失のある冒認出願人、のそれぞれの類型毎に検討する。

(1)悪意の冒認出願人・被許諾者等であり、その他の通常実施権等も有さない場合

本稿の立場からも、冒認出願人又は冒認出願人から実施の許諾等を得た者（特許権を譲受又は実施権の設定を受けた者）が、移転登録前の実施の時点で冒認出願につき悪意であった場合、特許法79条の2の通常実施権は認められない。そして、職務発明に係る通常実施権等も認められない場合、移転登録前の実施行為は特許権の侵害と評価されることとなる。この場合、特許法103条の過失の推定は移転登録前の冒認出願人等による実施につ

いても適用され（移転登録による遡及的帰属の事実のみでは推定は覆滅されず）、事案によっては故意も認められることとなる²⁰。

また冒認出願人等からも許諾を得ていない全くの無権限の第三者による移転登録前の実施についても、移転登録後遡及的に真の権利者に帰属した特許権の侵害は当然に認められ、登録簿による権利の帰属についての公示の信頼を保護する必要性がないことから、特許法 103 条が適用されることとなる。

そしてこれら通常実施権等の援用が認められず、純粋に真の権利者の特許権の侵害と評価される場合については、その損害額の算定は基本的に一般的な特許権侵害による損害額の算定と異なるところはない。

真の権利者が、冒認出願人等による実施の時点で特許製品や代替品の製造販売等を行っていた、あるいは行う能力があった場合には、真の権利者は民法 709 条により冒認出願人等による実施の結果生じた真の権利者の売上減少に係る逸失利益を損害として賠償請求をすることが可能であり、また特許法 102 条 1 項及び 2 項も適用されることとなる。

真の権利者に実施能力などが全くない場合にも、特許法 102 条 3 項の実施料相当額の損害については賠償請求が認められることとなる。

(2) 冒認出願人から許諾等を受けた善意の第三者

本稿の立場からは、冒認出願人から実施の許諾等を受けた第三者であり、かつ実施の時点で冒認出願につき善意であった者については、当該期間について特許法 79 条の 2 の通常実施権が認められ、移転登録前の実施行為は、移転登録後の実施行為と同様に特許権の侵害にならないこととなる。

このような善意の被許諾者や譲受人の実施によって生じた真の権利者の損害については、実施許諾を行った冒認出願人が冒認出願につき悪意であった又は過失があった場合には冒認出願人単独での不法行為による損害賠償責任を負うと解すべきである（この場合の冒認出願人に対する損害賠償請求権と被許諾者等に対する特許法 74 条の 2 第 2 項の相当の対価請求権との重複分は不真正連帯債権となる）。もっとも被許諾者による実施の規模等について冒認出願人が常に認識・予測可能というわけではない。このため冒認出願人自身の実施による損害の算定の場合とは異なる考慮が必要となり、被許諾先の実施につき特許法 102 条 1 項は適用されないと解すべきであろう（2 項は冒認出願人が受領した実施料等に関して適用される）。また善意無過失の場合にも、被許諾者等から実施料や特許権の譲渡の対価を受領していた場合には、真の権利者の損失の限度で不当利得として返還する必要が生じる（詳しくは (3) で述べる）。

他方で冒認出願行為について冒認出願人と被許諾者との共同不法行為が成立するような事例については、後述の冒認出願人に対する請求の場合と同様の取扱いとなる。ただ、善意の被許諾者等について冒認出願に係る共同不法行為の成立が認められる状況は、被許諾者等が冒認出願人の関連会社であるなどの事案に限られるであろう。

(3) 冒認出願につき善意無過失の冒認出願人

冒認出願につき善意であった冒認出願人には特許法 79 条の 2 の通常実施権が移転登録前の時期についても認められるべきことは、前述したとおりである。

さらに冒認出願の事実について冒認出願人に過失も認められない場合には、(4) で述べる特許権の帰属を奪っていたことに係る損害賠償責任も認

められない。また単に特許発明を実施していたのみでは、通常実施権を有する以上不当利得も生じていないと解すべきであろう。

その結果、冒認出願人は自己実施に関しては真の権利者に対して特許法 79 条の 2 第 2 項の相当の対価を支払う債務を負うのみとなる（職務発明等による無償の通常実施権が認められる場合には、相当の対価の支払いも必要ない）。

第三者に実施を許諾、あるいは特許権を売却していた場合には、受領した実施料・売却代金等について、真の権利者の損失の限度で不当利得として返還をする債務を負う。売却代金に係る真の権利者の損失については、移転登録により特許権自体は真の権利者に遡及的に帰属したものであるため、結局譲受人等の実施によって充足された特許発明の経済的需要が損失となり、その金額は実施料相当額・79 条の 2 第 2 項の相当の対価と同様の金額と解されるであろう。受領した売却代金との差額は冒認出願人が特許の譲受人に対して不当利得として返還する（債務不履行に係る損害賠償の一部として支払う）こととなる。

(4) 通常実施権を有するが、冒認出願につき過失のある冒認出願人

冒認出願人が、冒認出願につき善意であった場合に、移転登録前の実施についても特許法 79 条の 2 の通常実施権が認められるべきことは前述したとおりである。

しかし冒認出願につき善意であっても、過失があった場合（職務発明に係る通常実施権については、冒認出願につき悪意又は過失がある場合）、自己実施について特許権侵害による不法行為責任を負う場合があるか否か、その場合の損害額の算定がどのようになるかがなお問題となる。なおこの場合第三者への実施許諾に関しては、不法行

為責任を負うべきことは前述(2)の通りである。

一つの考え方としては、特許法 79 条の 2、35 条 1 項等の通常実施権を認める以上、冒認出願について過失があった場合にも、自己実施については特許権の侵害は認められず、損害賠償請求権はおよそ認められないとの見解が考えられる²¹。

確かに、特許権の侵害とは無権限での特許発明の実施を通常意味する。しかし移転登録前の冒認出願人の実施による特許権の侵害については、単に特許発明を実施したことだけではなく、（平成 23 年改正法 74 条の移転登録がされた後に移転登録前の実施行為を評価すれば）真の権利者から特許権の帰属を奪った状態で特許発明を独占的に実施していたものである²²。特許発明を単に実施した点については、特許法 79 条の 2 又は職務発明に係る通常実施権によって適法な行為と評価されるとしても、特許権の帰属を奪った状態で独占的な地位のもと特許発明を実施した結果、単なる通常実施権者として実施していた場合と比べて、より大きな損害を真の権利者に与え、またより大きな利益を冒認出願人が得たものといえる。

そこで、冒認出願人が通常実施権を有する場合にも、冒認出願につき出願の時点で過失等があった場合については、単に通常実施権者として実施をしていた場合と比較してより大きな損害について、特許権の帰属を奪っていたことの評価として特許権の侵害による不法行為を理由とする損害賠償請求権が真の権利者に認められるべきと考える^{23, 24}。

この場合の冒認出願人の過失のうち、冒認出願行為に関する過失については特許法 103 条の過失の推定規定は適用されず、冒認出願行為について過失があったことを真の権利者が立証する責任を負うべきものと考えられる。他方でこの点で過失が認められれば、特許発明の実施に係る過失（実

施している技術が特許発明の技術的範囲に属することの認識可能性等)については特許法 103 条の推定規定の適用を認めてよいであろう。

そしてこの場合の「単に通常実施権者として実施をしていた場合と比較してより大きな損害」については、職務発明の権利承継に係る相当の対価(特に平成 16 年改正前の特許法 35 条 4 項についてのもの)の算定において認定されている超過売上高(単に通常実施権を有する場合と比べ、勤務規則等により特許を受ける権利・特許権を承継して独占的に実施をできたことによって得られた売上高)の考え方を応用することができる。

職務発明に係る超過売上高の認定については、使用者の全売上高に一定の割合(超過売上率)を乗じる手法によって行われている。知財高判平成 21 年 2 月 26 日判時 2053 号 74 頁〔キャノン事件控訴審〕や知財高判平成 21 年 6 月 25 日判時 2084 号 50 頁〔ブラザー事件控訴審〕では、超過売上率の出発点を通常 40~50%とする一般論を述べたがこの点については批判も強かった²⁵。その後平成 23 年以降の裁判例では、市場シェアの増加がもたらされたかどうか等個別の事情を具体的に認定した上で超過売上率を認定している事例が多く、使用者の自己実施の事案についても超過売上率が 0%と認定される場合もある²⁶。

冒認出願人の移転登録前の実施による特許権侵害に係る損害額の算定においては、このような超過売上をベースに、対応する期間において実施能力を有していた真の権利者については超過売上高に対応する売上減少に係る逸失利益を損害と評価すべきである(超過売上率が 0%と評価される事案については損害賠償請求が認められないこととなる)。そして厳密に言えば超過売上高に対応する譲渡数量・利益のみが通常実施権を有する冒認出願人の侵害に係るものということに

なるが、冒認出願行為についての過失等がある冒認出願人と真の権利者の両者の利害状況のバランスを考慮すれば、冒認出願人の全譲渡数量・全利益につき特許法 102 条 1 項・2 項を適用した上で、超過売上率等に係る事情は 1 項但書の事情²⁷や 2 項の推定の覆滅として冒認出願人側が主張立証責任を負うべきものとする。

なお実施能力のない真の権利者については、超過売上高に対応する特許法 102 条 3 項の実施料相当額の損害のみが認められることとなるが、当該売上高に対応する特許法 79 条の 2 第 2 項の相当の対価の金額との差は比較的小さいものとなる。他方で職務発明につき使用者が悪意で冒認出願をした場合、使用者の通常実施権は無償であるため、超過売上高に対応する実施料相当額の損害賠償請求権が一定の意義を有することとなる²⁸。

4. 移転登録前の真の権利者による損害賠償請求の可否等について

前述したとおり、平成 23 年改正法施行後の冒認出願については、冒認出願人又は第三者による移転登録前の実施につき、これらの者に通常実施権等が認められない場合(本稿の立場からは冒認出願につき過失のある冒認出願人については通常実施権を有する場合についても)、真の権利者は移転登録を経たうえで、特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を行使することが可能である。

それでは、真の権利者は移転登録を経ない時点において、冒認出願人や第三者の実施によって生じた損害について賠償請求を行うことは可能であろうか。また平成 23 年改正法施行前に行われた冒認出願に関してはどのような扱いとなるであろうか。

この論点については、特許を受ける権利の内容の理解や、平成 23 年改正法 74 条の移転請求権及

び遡及効の性質²⁹の理解如何によって様々な立場が考えられるものである。特許法 74 条の移転請求権及び移転登録の遡及効を確認規定と解する立場等からは、平成 23 年改正の前後・移転登録の有無を問わず、第三者は別としても冒認出願人に対しては特許を受ける権利の侵害による不法行為として、(特許法 74 条の移転登録後の特許権侵害と同様の) 損害賠償請求が可能であるとの解釈も考えられる。

上記の論点について、本稿の結論を述べれば、平成 23 年改正法 74 条は創設規定であり、後述の例外を除き、真の権利者は移転登録後に初めて第三者・冒認出願人の移転登録前の実施行為について特許権侵害を理由とする損害賠償請求が可能となると解すべきである。

このように解すべき理由としては、①平成 23 年改正前については、出願をしていない権利者に冒認出願に係る特許の取戻しを認めるべきではないとの見解³⁰を妥当と考えること、②①の点は別としても、平成 23 年改正法 74 条 2 項の遡及効は創設的な規定と解するべきであり、その文言からも移転登録後に特許権に基づく権利行使を行うことが予定されているといえること、平成 23 年改正後の出願に関しては③真の権利者の救済としては、後述の例外の場面をのぞき、移転登録後に特許権に基づく権利行使を認めれば十分であること、④不法行為の短期消滅時効(民法 724 条)との関係からすれば、移転登録後に法律上の障害が初めて解消し損害賠償請求が可能となったと解した方が、真の権利者の救済の観点からはかえって有利でもあること³¹等が挙げられる。

以上の立場を前提としても、特許を受ける権利の侵害による損害をどのように観念するか、との問題はなお残る。冒認出願に伴って生じた真の権利者の訴訟手続き上の負担³²や、場合によっては

特許権を取得できなくなったこと自体を損害と観念することができる場合もあろうが、その損害及び因果関係については全て真の権利者が立証責任を負うべきであり、従前と同様難しいものとなる。

但し真の権利者が冒認出願人に対する移転請求訴訟を提起する際に、あわせて移転登録前の実施についての損害賠償請求や差止請求を行うことを一切認めず、移転登録後に別訴を提起しなければならないと解することは、紛争の一回的解決の観点からは問題がある。

そこで前述の立場の例外として、冒認出願人に対する移転(登録)請求の訴え³³に併合して、特許権の移転登録を条件として口頭弁論終結時までの実施等についての冒認出願人に対する損害賠償(及び特許法 79 条の 2 の相当の対価)の支払いや、移転登録後の実施行為の差止を求める訴えを提起することは認められてよいと考える³⁴。この場合、特許を受ける権利に基づくものというよりも、特許法 74 条 2 項による特許権の遡及的な帰属を先取りするものと考えられるべきであろう。

5. おわりに

冒頭に述べたとおり、本稿は、移転登録前の冒認出願人の実施による特許権侵害と真の権利者の損害賠償請求権について、いくつかの論点の検討を通じて問題提起をすることを意図したものである。本稿で述べた見解は、特許を受ける権利の本質を巡る従来の議論の検討等様々な点で不十分なものであるが、今後の議論の一つの契機となることができれば幸いである。

注)

¹ 特許権者である冒認出願人から実施許諾を受けた第三

- 者の保護について、権利外觀法理の適用等について検討する論考として、駒田泰土「特許権の取戻しと善意の第三者の保護」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』(弘文堂, 2013年)142頁以下を参照。
- ² 不当利得返還請求権についても同様の問題が生じる可能性がある。
- ³ 学説の詳細については、中山信弘・小泉直樹編『新・注解特許法上巻』(青林書院, 2011年)421頁以下[吉田和彦=飯田圭]を参照。
- ⁴ 例えば川口博也『特許法の構造と課題』(三嶺書店, 1983年)62頁は、損害の認定については今後の裁判例を待ちたい、とし、中山信弘『特許法』(弘文堂, 第2版, 2012年)は損害の立証が容易ではないことを指摘することとどまる。高部真規子「冒認による移転登録の実務」Law&Technology55号(2012年)1頁は、立証の困難と共に冒認出願人の資力が十分でない場合には実益が乏しいことを指摘する。
- ⁵ 下級審では、特許を受ける権利の侵害に関して不法行為による損害賠償請求が一部認容された事例として東京高判平成12年11月28日平成12年(ネ)2905がある。本件でX(控訴人)は、契約によりX名義での出願手続きをY(被控訴人)に委任していたにも拘らず、Yが当該発明につき委任契約に違反してY名義で出願をした結果、Xが当該発明について、発明者として自己の名前で出願をし特許庁の審査判断を受けることが出来なくなったとして、慰謝料1000万円の支払いを請求した。本件控訴審判決は、Yが委任契約に反して自己の名義で出願をしたことで、Xは「適切な時期に特許出願をして、後の出願等に妨げられることなく、特許庁の判断を受けうる法的利益を侵害された」としたうえで、Y出願の出願公開により当該発明についての新規性が喪失され、また新規性喪失の点をさておくとしてもXが改めて出願をした場合にY出願につき冒認出願であることの主張立証責任を負うことになるとして、「このような結果を招いたYの本件出願行為がXの特許を受ける権利を実質的に無意味とし、あるいはその行使にあたり無用の負担を負わせることによって、これを侵害する不法行為となることは明らかである」として、Xの精神的苦痛に対する慰謝料として50万円の損害賠償請求権を認めている。
- ⁶ 特許法74条の2項の遡及効につき、冒認出願人から実施許諾を得た第三者の保護との関係でどのように解すべきかについての先行研究として駒田・前掲注(1)142頁以下を参照。この先行研究とと共に、法政大学准教授の武生昌士氏による、冒認出願人から実施許諾を受けた者の移転登録後の実施について特許法79条の2の適用の可能性と意義を巡る議論から本稿は大きな示唆を受けている。
- ⁷ 金子敏哉「特許を受ける権利の共有(共同出願違反と分割請求権)」高林龍他編『現代知的財産法講座I 知的財産法の理論的探究』(日本評論社, 2012年)54頁以下、及び後掲注(24)を参照。
- ⁸ 例えば、特許を受ける権利の承継についての勤務規則等の定めが一切なく、また黙示の移転の合意なども存在しない場合が考えられる。
- ⁹ 契約締結の時点で、契約の内容を特許を受ける権利の

- 譲渡契約と相手方が誤信をしていた場合、民法95条の錯誤無効に該当する可能性もある。
- ¹⁰ 君嶋裕子「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(2011年)40頁以下及び君嶋裕子「平成二三年改正特許法における冒認出願・共同出願違反と真の権利者の救済」法学研究84巻12号(2011年)487頁を参照。
- ¹¹ 平成23年改正の基礎となった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」(平成23年2月)62頁注20を参照。
- ¹² 無償である点及び事業の範囲などによる実施態様の制限がない点で、職務発明に係る通常実施権の方が冒認出願人である使用者には有利となる。
- ¹³ 特許法79条の2の文言上、移転登録前の実施については適用されないと解される可能性がある点について駒田・前掲注(1)144頁以下の指摘を参照(駒田自身の見解については後掲注(18)参照)。
- ¹⁴ 駒田・前掲注(1)145頁。高林龍他「座談会 知的財産法の今日的論点をめぐって」高林龍・三村量一・竹中俊子編『年報知的財産法2011』3頁[高林龍発言]も参照。
- ¹⁵ 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・前掲注(11)64頁参照。
- ¹⁶ 駒田・前掲注(1)144頁の指摘を参照。
- ¹⁷ この点も含め、移転登録前の実施についての特許法79条の2の適用については、前掲注(6)の武生昌士氏の議論から大きな示唆を得ている。
- ¹⁸ 駒田・前掲注(1)149頁は、特許法79条の2の通常実施権について、移転登録前の時点について通常実施権を取得していなかったとしても、事後取得する地位にあったことをもって抗弁とすることができる、との解釈論を望ましいものとして提示している。
- ¹⁹ なお冒認出願人の冒認出願についての善意の判断基準時は、冒認出願の時点で善意であれば足りると解する見解もありえるところであり、実質論としては本稿もそれを妥当と考えるところである。但し、特許法79条の2による移転登録後の通常実施権について、通常実施権の許諾を受けた時点や実施の開始時ではなく、移転登録前に善意であることを要求した趣旨との関係が問題となるであろう。
- ²⁰ 常に故意が認められるわけではない理由は、冒認出願について悪意であったとしても、冒認出願人等に当該特許発明を実施していることを認識していない場合等が考えられるためである。
- ²¹ 駒田・前掲注(1)144頁以下の立場は、このような立場を前提としたものと推測される。
- ²² 他方で、通常実施権者である冒認出願人による移転登録後の実施については、移転登録により特許権が真の権利者に帰属している状態で特許発明を実施しているために、帰属についての侵害ということにはならず、特許法79条の2の相当の対価の支払い債務を負うこととどまることとなる。
- ²³ 本稿の立場とは異なり、真の権利者の救済をより重視すべきとする考え方からすれば、そもそも特許法79条の2の適用を認めない、あるいは冒認出願行為について

過失がある場合には、冒認出願がなければそもそも特許法79条の2の通常実施権が成立することもなかった以上、特許法79条の2の通常実施権が成立したことによって真の権利者に生じた損害についても冒認出願人は損害賠償責任を負い、その結果自己実施による売上高全額をベースとして損害額の算定がなされるべきとの見解も考えらえるところである。

- 24 共同出願違反につき、単独で出願をして自己実施をしていた共有者に対する他の共有者からの損害賠償請求の局面では、超過売上高に対応する損害は認められない。本来あるべき特許権の共有の状況においても、各共有者は自己実施の権限を有する(特許法73条2項)とともに、第三者への実施許諾を拒む権限もまた有するからである(特許法73条3項)。この場合に特許を受ける権利に係る分割請求権の行使の機会の喪失を規範的に評価して損害賠償を認めるべき点については金子・前掲注(7) 55頁以下を参照。
- 25 田村善之「使用者が職務発明を自己実施している場合の『使用者等が受けるべき利益の額』の算定方法について」知的財産法政策学研究27号(2010年) 14頁以下、末吉瓦「職務発明に関する一論点(超過売上の場合)」324頁等を参照。
- 26 例えば東京地判平成23年1月28日H20(ワ) 22178号〔熱交換器及びこの熱交換器を組み込んだ空気調和機〕では、使用者が自己実施をしていた事案について、出願前から競合他社が代替技術を有しており、本件各発明が代替技術よりも技術優位性を有するものではなく、市場シェアの増加をもたらしたとはいえないとして超過売上率を0%と認定した。また大阪地判平成24年10月16日H21(ワ) 4377号〔血小板保存バッグおよびそれを用いた複合バッグ他〕は発明ごとに、代替技術の登場の前後等に応じて技術優位性等を考慮し、個別に40%、20%、0%と認定している。
- 27 筆者は、特許法102条1項と3項のいわゆる併用を認める立場であるが、この冒認出願に係る超過売上高に関しては、本来特許権の侵害による損害と観念されない部分であるため、3項の併用は認められないと考える。
- 28 このような場合、有効に特許を受ける権利が移転されていた場合との平仄として、少なくとも職務発明の権利承継に係る相当の対価に対応する金額が従業者には損害として認められるとの解釈が考えられるが、相当の対価の算定においては使用者貢献度等が考慮されることを考えると、一般的には3項の実施料相当額の損害の方がより高額となるであろう。
- 29 真の権利者への取戻しを認める場合の各種法律構成の可能性については、大淵哲也「冒認出願に係る救済」大淵哲也他編『専門訴訟講座6 特許訴訟上巻』(民事法研究会, 2012年) 86頁以下の精緻な検討を参照。
- 30 吉田広志「冒認に関する考察」知的財産法政策学研究10号(2006年) 80頁以下、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(2002年) 21頁以下を参照。これらの見解に対して、大淵・前掲注(29) 108頁は、当該発明が冒認出願人によって公開されている点で客観的に社会に対する貢献がなされている点を指摘する(特許庁工業所有権制度改正審議室『平

成23年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明協会, 2011年) 46頁も参照)

- 31 もっともこの点については、特許を受ける権利の侵害による損害と移転登録後の特許権の侵害による損害を全く別種のものとする考えでも対応できるかもしれない。
- 32 裁判例につき前掲注(5)を参照。
- 33 特許法74条の移転請求、移転登録請求と判決主文については議論のあるところである(高部・前掲注(4) 5頁、大淵・前掲注(29) 106頁以下)が、本稿では立ち入らない。
- 34 高部・前掲注(4) 8頁は、冒認出願人Yが特許権者として第三者Zに対し侵害訴訟を提起している状況において、真の権利者Xが、当該侵害訴訟に参加して、Yに対しては特許権の移転登録手続きを求め、Zに対してはXへの損害賠償金の支払いを求めることで、三者間の法律関係を一挙に解決する方法も考えられる、としている。本稿の立場からすれば、この場合については、本文で述べた例外の応用例として、Zに特許権の移転登録を条件とした損害賠償の支払いを請求することができるとなる。

本稿は、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「情報財の多面的価値と創作利用主体の役割を考慮した知的財産法体系の再構築」による研究成果の一部である。