

共同研究等の成果に関する 発明者の適切な保護

弁護士 村田 真一



平成23年6月8日に公布された特許法等の一部を改正する法律（平成23年6月8日法律第63号）（以下、特許法の改正については「改正法」といい、実用新案法、意匠法等の改正については「改正実用新案法」、「改正意匠法」等という）では、いくつかの重要な改正がなされているが、本稿では、共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護を目的とした改正、具体的にはいわゆる冒認出願⁽¹⁾に関する救済措置の法的整備について、現行制度、従来の判例・実務にも言及しつつ説明することとする。

第1 改正の背景

近年、複数の企業や大学等による共同研究・共同開発が一般化する中で、共同発明者の一部によって特許権が取得されてしまうケースが発生している。具体的には、他人の技術情報（発明）を知得する機会を得た者がその技術情報を盗んで出願するという場合に加え、当該発明が、共同研究・共同開発プロジェクトの成果としての発明なのか、プロジェクト外の発明なのかをめぐって誤解が生じ、結果として冒認等が生じやすい状況が認められるようである⁽²⁾。

国内企業・大学に対する、あるアンケート結果によれば、回答のあった企業・大学のうち、約95%が共同研究・共同開発をした経験があり、約75%が現在も共同研究・共同開発を実施している、約31%が過去に冒認出願された経験があり、約40%が過去に共同で出願すべき発明について単独で出願された経験がある、とのことである⁽³⁾。

このような冒認出願に対して、真の権利者が採り得る手段としては、現行法上いくつかのものが認められているが、現行制度では、特許権等を無効とする等に限られており、後述するとおり、不十分であることが指摘されてきた。

改正法は、こうした背景を踏まえて、成立に至ったものである。

第2 冒認出願と現行制度

現行特許法は、発明者が特許を受ける権利を有するものとし（特許法29条1項柱書）、いわゆる冒認出願は拒絶理由を有するものとされている（特許法49条7号）。また、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができないとされており（特許法38条）、これに違反する特許出願も拒絶理由を有するものとされている（共同出願違反、特許法49条2号）。

登録後は、冒認又は共同出願違反（以下「冒認等」という）の出願（以下「冒認出願等」という）に係る特許は、無効理由を有するとされているため（特許法123条1項2号及び6号）、真の権利者は、無効審判を請求することにより当該特許を無効にすることができる。しかし、当該特許を無効にしてしまえば、真の権利者が特許権を取得することができず、その目的を達することはできない。

冒認出願には先願権がなく（特許法39条6項）、また、特許法29条の2の適用もないので⁽⁴⁾、後に真の権利者が出願すれば、真の権利者に特許が付与される。しかし、真の権利者の出願前に第三者による出願がなされたり、冒認者による公用や刊行物記載、あるいは出願の公開等により新規性喪失事由が生じれば、真の権利者の出願は拒絶されることになる⁽⁵⁾。

また、無権利者が真の権利者に無断で特許出願する行為は、その発明を知得した手段や方法の態様によっては不法行為となりうるが、現実問題としては、損害との因果関係や損害額の立証は容易ではないと思われるし⁽⁶⁾、そもそも金銭的賠償では救済として十分とはいえないであろう。

結局、第三者が真の権利者の前に出願してしまった場合や、新規性喪失事由が生じた場合には、真の権利者を救済するための特別な制度は現行特許法上存在しない。

そのため、現行法の解釈として、真の権利者から無

権利者に対して、返還請求権等を認めることができないかが従来から議論されてきた。

第3 従前の判例・実務

1 特許権設定登録前

東京地判昭和38年6月5日（粉末定量供給機事件）⁽⁷⁾は、原告が2つの考案について実用新案登録を受ける権利を有することを確認したが、無権利者に対する出願人名義の変更手続については、新名義人が特許庁長官に届け出れば足り、旧名義人の協力を要しないとして棄却した。

この判決は、確認判決を添付して出願人名義変更届ができることを前提にしていると解されてきたが⁽⁸⁾、本件最高裁判決の原審である福岡高裁那覇支部は、出願人変更届についての特許法34条（特許を受ける権利の承継があった場合には届出によって出願人を変更できるという規定）を類推適用して、特許を受ける権利を有することを証明して出願者を真の権利者に変更する届出ができるが、その証明のために特許を受ける権利を有することの確認判決を請求できることを明らかにした。また、特許庁における方式審査便覧45.25⁽⁹⁾も、出願人名義変更届に確定判決である確認判決書が添付されている場合はこれを受理することを明らかにしている。

このように、特許権設定登録前については、真の権利者は、特許を受ける権利を有することの確認の訴えを提起して確認判決を得ることにより、特許庁で単独で冒認等の出願の出願人名義を変更することが認められてきた。

2 特許権設定登録後

最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁（生ゴミ処理装置事件）は、共同出願をしていた特許を受ける権利の共有者が、同人から特許を受ける権利の持分を承継した旨の偽造の譲渡証書を添付して出願人名義変更届を特許庁長官に提出し、その後特許権の設定の登録を受けた無権利者に対し、当該特許権の持分の移転登録手続を請求した事案において、次の点を主たる理由として、かかる移転登録手続請求を認めた。

- ① 原告は、被告の行為によって、財産的利益である特許を受ける権利の持分を失ったのに対し被告は、法律上の原因なしに、本件特許権の持

分を得ている。

- ② 本件特許権は、原告がした本件特許出願について特許法所定の手続を経て設定の登録がされたものであって、原告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。
- ③ 原告が特許無効の審決を経て本件発明につき改めて特許出願をしたとしても、本件特許出願につき既に出願公開がされていることを理由に特許出願が拒絶され、不当である。
- ④ 原告は、特許を受ける権利を侵害されたことを理由として不法行為による損害賠償を請求する余地があるが、これによって本件発明につき特許権の設定の登録を受けていなければ得られたであろう利益を十分に回復できるとはいえない。
- ⑤ 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、被告の有する本件特許権の共有者としての地位を原告に承継させて、原告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、被告から原告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。

他方、東京地判平成14年7月17日判時1799号155頁（ブラジャー事件）は、真の権利者が自ら出願をしていない事案において、次のような理由を挙げて、移転登録手続請求を否定した。

- ① 原告に本件特許権の移転登録手続請求を認めることは、自ら特許出願手続を行っていない者に対して特許権を付与することを認めることとなり、特許法の制度の枠を越えて救済を図ることになって、上記の登録制度の構造に照らして許されないというべきである
- ② 本件は、私人間の権利変動ではなく、真の発明者が誰かという正に特許庁の専門分野に属する事項が争点とされている事案であって、平成13年最高裁判決とその争点の性質が大きく異なる
- ③ 原告は、本件特許発明について冒認出願がされたことを知った後、自ら本件特許発明について特許出願をして、被告のした当初出願又は国

内優先権出願を排除することができ、本件特許発明について、自ら特許権を取得することが可能であったから、例外的に特許権の移転登録請求を認めて真の権利者の救済を図る必要性は、極めて低いというべきである。

冒認出願が問題になる場合には、真の発明者が出願していない場合が多いであろうから、従来の判例・実務では、真の権利者による特許権の移転登録手続請求が否定されることが多かったといえる。

ちなみに、例えば、ドイツ、フランス、英国では、真の権利者による出願の有無や冒認等の出願に係る特許権の設定登録の前後を問わず、真の権利者が出願の移転や登録の移転を請求することができる制度が存在するようである⁽¹⁰⁾。

このように、現行制度及び従来の判例・実務では、諸外国と比較しても、冒認等において、真の権利者の保護が十分であるとはいえなかった。

第4 改正法の内容

1 特許権の移転請求（改正法 74 条）

(1) 条文

改正法 74 条は、次のとおり規定する。

「74 条 特許が第 123 条第 1 項第 2 号に規定する要件に該当するとき（その特許が第 38 条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第 6 号に規定する要件に該当するときは、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、経済産業省令で定めるところにより、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。

2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第 65 条第 1 項又は第 184 条の 10 第 1 項の規定による請求権についても、同様とする。

3 共有に係る特許権について第 1 項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第 1 項の規定は、適用しない。」

(2) 条文の説明

この規定により、真の権利者から冒認出願等に係る特許権者に対する特許の移転請求権が認められることになった。

具体的には、第 1 項で、特許が冒認又は共同出願違反の無効理由に該当するとき、真の権利者（「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、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者（冒認等の出願に係る特許権について名義人として登録されている者）に対し、当該特許権の移転を請求することができる旨規定されている。

また、第 2 項で、移転請求権が行使されて、真の権利者への特許権の移転登録がなされたときは、その特許権は、初めから真の権利者に帰属していたものとみなされる（移転請求権行使の遡及効）。共同出願違反の場合に、特許権の持分の移転を請求した場合には、特許権は、初めから真の権利者と共同出願違反をした者が共有していたものとみなされる。この場合、特許権移転登録前に発生していた補償金請求権（特許法 65 条 1 項又は 184 条の 10 第 1 項）についても、真の権利者に帰属していたものとみなされる結果、冒認者が既に補償金を取得している場合には、真の権利者は、その引渡しを請求できることになる。

第 3 項は、共有特許に関し、真の権利者が、特許権の持分の移転を請求した場合には、共有特許の場合の持分の移転請求権の行使は他の共有者の同意を得なければならないという特許法 73 条 1 項の規定が適用されないことを定めるものである。共同出願違反の場合に、他の共有者に対する特許権の持分の移転請求を認める以上、当然の規定である。

2 第三者の保護（改正法 79 条の 2）

(1) 条文

改正法 79 条の 2 は、次のとおり規定する。

「79 条の 2 第 74 条第 1 項の規定による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つて、その特許権

の移転の登録前に、特許が第123条第1項第2号に規定する要件に該当すること（その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第6号に規定する要件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をしているもの又はその事業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通常実施権を有する。

2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。」

(2) 条文の説明

真の権利者により冒認出願等に係る特許権の移転請求がなされた場合、その特許権は、初めから真の権利者に帰属していたものとみなされるから（改正法74条2項）、当該特許権の譲受人等の第三者は、何らの権利も取得しないことになり、特許権の移転を受けた真の権利者が、かかる第三者に対し権利行使することも可能となるはずである。しかし、第三者が冒認出願等に係る特許権であることを公開情報から把握することは困難であり、特許権の登録という公示を信頼して特許権を取得し、実施のために一定の投資をした者を保護する必要があることから⁽¹¹⁾、一定の限度で、善意の第三者を保護することとした。

第1項は、改正法74条1項の規定に基づき、真の権利者が冒認出願等に係る特許権の移転請求をし、移転登録がなされる際に、現に当該特許権を譲り受けていた者、当該特許権についての専用実施権を有していた者、または当該特許権も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が、当該特許権の移転登録前に、当該特許が冒認等で無効理由を有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またはその準備をしていた場合には、その実施または準備をしている発明及び事業の範囲内において、当該特許権について通常実施権を有することを規定する。現行法の中用権（特許法80条）の例に倣ったものである。同条項により、善意の実施権者が保護されることになるが、担保権者は善意であっても保護されない。

第2項は、特許権の移転を受けた真の権利者が、第1項で保護される実施権者から、相当の対価を受ける権利を有することを規定するものである。

本条は、特許権設定登録後における第三者の保護に関する規定であるが、特許権設定登録前は、第三者が特許を受ける権利を譲り受けても、他者の先願によって同一の発明を独占される可能性や、その者から権利行使を受ける可能性があり、このようリスクは第三者も織り込み済みとすべきであるから、特に規定は設けられていない⁽¹²⁾。

3 冒認等の無効理由や無効の抗弁等

真の権利者が冒認出願等に係る特許権を無効とすることを望む場合もあり得ることから、改正法においても、冒認出願等は無効理由として維持されている。しかし、新たに設けられる真の権利者による冒認出願等に係る特許権の移転請求権を実効あるものとするために、以下のとおりいくつかの改正がなされている。

(1) 冒認等の無効理由

真の権利者による冒認出願等に係る特許権の移転請求が認められても、当該特許権が無効にされては意味がないので、真の権利者に特許権が移転した場合には、冒認または共同出願違反の無効理由に該当しないこととした（改正法123条1項2号及び6号の括弧書）。

(2) 冒認等を理由として無効審判を請求できる者

現行法では、利害関係人であれば冒認等を理由に無効審判を請求することができるため（特許法123条2項但書）、真の権利者による冒認出願等に係る特許権の移転請求がなされる前に、冒認等を理由に特許が無効とされる可能性がある。そこで、真の権利者が特許権を取得する機会を確保するため、冒認等を理由とする無効審判は、真の権利者のみが請求できることとされた（改正法123条2項但書）。

(3) 冒認等者の権利行使に対する無効の抗弁

上記のとおり、改正法123条2項但書により、冒認等を理由として無効審判を請求できる者は真の権利者に限られることになるが、特許侵害訴訟における冒認等を理由とする特許無効の抗弁については、真の権利者に限定されないこととされた

(改正法 104 条の 3 第 3 号)。冒認者等による権利行使は、真の権利者に対するものに限られないからである。

なお、真の権利者が冒認出願等に係る特許権の移転請求を行使した後は、もはや無効理由がなくなっているといえるから、冒認等を理由とする抗弁は主張できない。

4 その他関連する改正

(1) 冒認出願の先願の地位

上記第 2 で述べたとおり、現行法では、冒認出願には先願の地位がないと規定されているため(特許法 39 条 6 項)、冒認出願の公開等から 6 か月経過するまでの間に、真の権利者が同一の発明について出願することにより、特許権を取得することが可能である。しかし、改正法では、真の権利者は、移転請求により特許権を取得することが可能となるから、真の権利者が同一の発明について重複して特許権を取得する事態が生じ得る。

このような事態を避けるため、改正法では、特許法 39 条 6 項を削除し、冒認出願について先願の地位を認めることとした。

(2) 真の権利者に対する特許証の交付

現行法では、特許権の設定登録があったとき等に特許証が交付され(特許法 28 条)、特許権の移転の際には移転後の特許権者に対し交付されないものとされているが、改正法による冒認等を理由とした移転請求の場合には、初めから真の権利者に特許権が帰属していたものとして扱われることから(改正法 74 条 2 項)、移転請求後の真の権利者に対しても特許証が交付されることとされた(改正法 28 条 1 項)。

(3) 実用新案法・意匠法

冒認等の場合における真の権利者の同様の救済措置は、実用新案法及び意匠法でも導入される(改正実用新案法 17 条の 2、26 条(改正法 79 条の 2 を準用)、改正意匠法 26 条の 2、29 条の 3 等)。

(4) 政令

平成 23 年 12 月 2 日、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成 23 年 12 月 2 日政令第 370 号)が公布された。

改正法 74 条により、真の権利者による移転請

求が認められたことに伴い、第三者に警告を与えるための登録である予告登録の対象として、「特許法第 74 条第 1 項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき」が加えられた(特許登録令 3 条 2 号)

第 5 改正後の課題

改正法により、冒認等の場合における真の権利者の保護が図られることが期待されるが、今後、実際の運用にあたって、次のような課題が指摘されている。

1 改正法 74 条及び 79 条の 2 の適用範囲

上記のとおり、改正法 79 条の 2 により、真の権利者により冒認出願等に係る特許権の移転請求がなされた場合、一定の限度で、善意の第三者を保護することと規定されたが、例えば、特許を受ける権利の譲渡を受けて特許出願をし、特許権の設定登録がなされたが、その後、当該譲渡契約が詐欺により取り消された、錯誤により無効となった、契約解除されたという場合に、改正法 74 条により、特許権の移転請求が可能かどうか、また、改正法 79 条の 2 により、善意の第三者が保護されるのかどうか問題となり得る。これは、改正法 74 条が対象とする冒認の内容をどのように考えるかという問題である。

仮に、これらの場合も冒認と解されるとすると、ここでの冒認者(上記の譲受人)から特許権を譲り受けた者や、当該冒認者からライセンスを受けたライセンシーは、改正法 79 条の 2 で保護されるだけでなく、民法 96 条 3 項や民法 545 条 1 項但書の第三者としても保護されることになり、どちらが優先して適用されるのか、あるいは重疊的に適用されるのかも問題となる。

契約の解除や取消しの場合には遡及効が認められるので、初めから特許を受ける権利を有しない者による出願であったことになり、冒認の概念に含まれることになりそうであるが、出願時点で権利を有していないという典型的な冒認の場合と全く同様に扱ってよいかは問題となろう。

仮に、民法 96 条 3 項や民法 545 条 1 項但書で保護されとした場合、その効果として、改正法 79 条の 2 のような相当の対価の支払いの要否、第三者が、実施権にとどまらず特許権自体を有することになるかどうか問題となろう。

これらの問題については、今後、裁判等を通じて解釈が示されることになるものと思われる⁽¹³⁾。

2 複数の請求項がある場合の共同出願違反の扱い

上記のとおり、改正法では、共同出願違反の場合にも、共有者は持分の移転請求が可能となる（改正法74条3項参照）。

共同発明において、複数の請求項がある場合、出願としては一体であるので、各請求項について共有となる。そうすると、例えば、請求項ごとにある程度独立した発明であるようなケースで、持分の移転請求訴訟を提起する場合には、実際の審理の際には、誰がどの請求項を発明したのかといった点が審理されることになるが、最終的には、全ての請求項における持分割合を認定しなければならないということになると思われる。しかし、このような認定は必ずしも容易ではないであろう⁽¹⁴⁾。

また、いかなる場合においても、全ての請求項における持分割合の移転請求しか認められないとすると、共同出願違反については、改正法74条1項による移転請求よりも、無効審判請求において冒認された発明に係る特定の請求項の無効を求めるとの選択がなされる事態も予想される。

立法論にも関わるが、特許登録後の分割という制度が存在しない現行法において、解釈上、どこまで実態に即した解決を求めることができるかという問題といえよう⁽¹⁵⁾。

第6 最後に

改正法は、これまで、真の権利者自らが出願しているという、冒認においては比較的稀な事例においてのみ、特許権の移転登録請求が認められていた実務をあらため、真の権利者による出願の有無を問わずに、移転登録請求を認めた点で、真の権利者保護を大きく前進させたものとして評価できる。

また、同時に、善意の第三者の保護規定も設けて、特許権の登録を信頼して実施のために一定の投資をした第三者との調整を図っている点でも評価できる。

一方、このような真の権利者保護の規定が整備されたということは、権利の帰属をめぐる紛争が現実には裁判の場に持ち込まれるケースが増えるということの意味するから、特許出願の際には、これまで以上に、権利の帰属に関する訴訟を念頭におくことが必要である。

共同発明の特許出願の際には、どの発明者がどの請求項に係る発明に寄与したのかについて、きちんと記録しておく必要があるであろう。特に、学部や大学院の複数の学生も関与することの多い大学発の発明の場合や大学と企業との共同研究開発の場合等には、より発明への寄与の実態に即した出願が重要となるであろう。

さらに、改正法に伴い生じ得る解釈上の問題点にも触れたが、こうした問題点については、今後裁判所の判断等を通じて、適切かつ妥当な解釈が示されていくことを期待したい。

注

- (1)他人の発明について正当な権原を有しない者（発明者でも、発明者から特許を受ける権利を承継した者でもない者）が特許出願人となっている出願を指し、本稿では、「特許制度に関する法制的な課題について」（産業構造審議会知的財産政策部会、平成23年2月）（以下、「特許制度報告書」という）58頁に倣って、冒認者が出願した場合と、真の権利者が出願した後、出願人名義変更につき権限のない者が、譲渡證書の偽造等により、出願人名義を自己の名義に変更した場合を併せて、冒認出願として扱うものとする。
- (2)特許制度報告書・前掲59頁参照
- (3)「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」182, 184, 194頁（社団法人日本国際知的財産保護協会、2009年度）参照（アンケート調査対象企業・大学は3000で回答のあった企業・大学は912）
- (4)特許法29条の2かっこ書きにより、発明者が同一である場合、同条の適用はない。
- (5)冒認出願の出願公開、あるいは冒認者による公然実施や刊行物記載によって新規性が失われた場合、意に反して新規性を失ったとして、真の権利者がその後6ヶ月以内に出願すれば新規性喪失の例外が認められるが（特許法30条2項）、かかる新規性喪失事由の発生を知る機会には法的に保障されていないから、早期の出願は多くの場合期待できない。玉井克哉「特許法における発明主義（一）」法学協会雑誌111巻11号44頁（1994年）。
- (6)中山信弘「特許法」163頁（弘文堂、2010）。
- (7)下民14巻6号1074頁、判タ146号146頁。
- (8)竹田和彦「特許を受ける権利の返還請求について」パテント34巻7号4頁。
- (9)<http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/>

