Title	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
Sub Title	Remedies for the true owner of an invention in case of derivation/joint ownership under patent law reform of 2011
Author	君嶋, 祐子(Kimijima, Yuko)
Publisher	慶應義塾大学法学研究会
Publication year	2011
Jtitle	法學研究：法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and sociology). Vol.84, No.12 (2011. 12) ,p.473- 503
JaLC DOI	
Abstract	
Notes	斎藤和夫教授退職記念号
Genre	Journal Article
URL	https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-20111228-0473

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

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

君 嶋 祐 子

はじめに

- 一 冒認出願・共同出願違反を理由とする真の権利者の特許権
移転請求権（新設）
 - 1 七四条の概要
 - 2 取戻請求権の法的根拠
- 二 第三者の保護（新設）
 - 1 七九条の二の概要
 - 2 第三者の保護の構成について
- 三 拒絶理由及び特許無効理由（改正）
 - 四 特許無効審判の請求人適格（改正）
 - 五 新規性の喪失の例外（意に反する公知）（改正）
 - 六 拡大先願の例外（現行法どおり）
 - 七 先願の例外規定（改正で削除）
 - 八 特許無効の抗弁の主張適格（改正）
 - 1 概要
 - 2 特許権侵害訴訟と取戻請求権との関係
 - 九 特許証の交付（改正）

はじめに

特許法等の一部を改正する法律(平成二三年法律六三号)⁽¹⁾は、冒認出願又は共同出願違反により、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たとしても、冒認出願又は共同出願違反による特許権者に対して、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七四条を新設した。

従来、このような真の権利者の救済について、わが国の特許法上に規定はなかったが、冒認出願・共同出願違反の出願手続中においては、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ていた。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⁾

平成二三年改正特許法七四条は、法的根拠についても議論のあった取戻請求権を「特許を受ける権利を有する者」から「特許権者」に対する特許権移転請求権と構成した。「特許を受ける権利」が、冒認出願又は共同出願違反による出願人への特許権設定登録後も存在することを条文によって肯定し、かかる権利に基づく取戻請求権を明定した点で、同様の場合に所有権又はそれに準ずる本権に基づく返還請求権⁽⁴⁾(Vindikation)と構成するドイツ法と同様の法的構成を採用したと評価できる。

また、改正法は、特許を受ける権利に基づく特許権移転請求権が認められるようになったのに伴い、これまで解釈が分かれる余地があった冒認出願を理由とする拒絶理由及び特許無効理由の表現を改め(後述三)、また、特許無効審判の請求人適格が特許を受ける権利を有する者に限定されることを明らかにした(後述四)。一方、

冒認出願・共同出願違反を理由とする特許無効の抗弁に関しては、主張適格を限定しないことを明定した（後述八）。

本稿では、冒認出願・共同出願違反における真の権利者の救済に関する改正点について、条文毎に解説する。まず、新設された取戻請求権については、私法秩序の下における現行特許法の解釈からも肯定すべきことを論じ、それを明定した改正法の解釈と問題点について指摘する⁽⁵⁾（後述一、二）。それ以外の改正点、留意点について、後述三ないし九に記述する。

一 冒認出願・共同出願違反を理由とする真の権利者の特許権移転請求権（新設）

第七四条（特許権の移転の特例）

第一項 特許が第一二三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき（その特許が第三八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六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。

第二項 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ったときは、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六五条第一項又は第一八四条の一〇第一項の規定による請求権についても、同様とする。

第三項 共有に係る特許権について第一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、前条第一項の規定は、適用しない。

1 七四条の概要

改正法七四条は、「冒認出願・共同出願違反による特許の取戻請求権を「当該特許に係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、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、改正法七四条の施行前でも、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、改正法七四条は、この点を立法によって明らかにしたものと解する。この点は、以下に詳述する。

2 取戻請求権の法的根拠

(一) 特許を受ける権利

改正法七四条は、「冒認出願・共同出願違反に係る特許の取戻請求権を「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」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。⁽⁸⁾しかし、特許を受ける権利及び特許権の客体である発明が私権の客体としてのよきな性質を有するの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。⁽⁹⁾

(二) 発明権——物権類似の権利⁽¹⁰⁾

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⁽¹¹⁾)。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⁽¹²⁾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) ⁽¹³⁾ と呼ぶ。

(三) 発明権の直接支配性⁽¹⁴⁾

発明者は、自己の創作に係る発明を、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（特許法三四条）、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（同法三九条一項、三項）。

（四） 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である発明権を、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实体は、私権である財産権としての発明権である。無論、特許庁長官に對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覬念しうるが、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對する手続請求権や、所有権確認の訴えを提起する場合の所有権者の国家に對する訴権と同様、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よう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⁽¹⁵⁾。秘密として管理したままで発明権を維持してもよいが、並行発明者に對しても優先し、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、発明権の承継に對して対抗問題が生じた場合には対抗要件となり（特許法三四条一項、なお二項、三項）、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定めることとされている（特許法三九条⁽¹⁶⁾）。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（特許法三四条四項、五項、なお、六項）。

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⁽¹⁷⁾と解する。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⁽¹⁷⁾。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（特許法六五条）。

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⁽¹⁸⁾。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（特許法五一条）。このように、特許査定は確認行為である⁽¹⁹⁾。

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（特許法六六条二項）、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（同法二八条一項）。特許権は、設定の登録により発生する（同法六六条一項）。

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、万人に對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（特許法六六条三項）。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（特許法六条一項）。特許権設定登録そのものは、公証行為である⁽²⁰⁾。

(五) 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、改正法七四条に規定される取戻請求権の根拠について考察したい⁽²¹⁾。

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對し、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、これに對して、債権は、特定の債務者に對してのみ、かような義務を負わせる義務だとする。物権と債権との對立を、絶対権ないし對世権と相對権ないし對人權として理解しようとするものである。」⁽²²⁾（①絶対権ないし對世権説）。「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⁽²³⁾。」

現在の有力説は、「物権は物に對する直接の支配権だから、反對の規定のない限り、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ぬ⁽²⁴⁾」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つて、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⁽²⁵⁾。」

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に、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⁽²⁶⁾」。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⁽²⁷⁾)。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⁽²⁸⁾。

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、ということになろう。」 (⑤歴史的法社会学説⁽²⁹⁾)

(六) 取戻請求権の法的根拠と改正法七四条

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。⁽³⁰⁾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る。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・ライセンス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、改正法七四条と同様、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⁽³¹⁾と冒認出願発明の新規性は喪失し(特許法二九条一項)、さらに六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(現行法三〇条二項、改正法三〇条一項)、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⁽³²⁾。

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⁽³³⁾。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ないし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が、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する。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（改正法一二三条一項二号かつこ書、六号かつこ書参照³⁴）。

改正法七四条は、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することはできないため、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。

一一 第三者の保護（新設）

第七九条の二（特許権の移転の登録前の実施による通常実施権）

第一項 第七四条第一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、特許が第一二三条第一項第二号に規定する要件に該当すること（その特許が第三八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六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。

第二項 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。

1 七九条の二の概要

改正法七九条の二は、冒認出願又は共同出願違反に係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、改正法七四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時に特許権者、専用実施権者又は通常実施権者であつて、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。

2 第三者の保護の構成について

(一) 改正法の構成——法定実施権

冒認出願・共同出願違反に係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。

改正法七九条の二は、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⁽³⁷⁾、否定に解すべきである。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ずに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にも賛成できない⁽³⁸⁾。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。

(二) 民法九四条二項類推適用説

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

九四条二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つた。⁽³⁹⁾

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。

(三) 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、改正法七九条の二の見直し時期に来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二年ないし三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(民法一九二条参照)。
 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二年間は、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一九三条参照)。

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七九条の二によると、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持ちにくく、ということが残る。この観点からも、善意の第三者保護にあたって、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と解する。

三 拒絶理由及び特許無効理由（改正）

第四九条（拒絶の査定）

七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継して有していないとき。

第一二三条（特許無効審判）

第一項第二号 その特許が……第三八条……の規定に違反してされたとき（その特許が第三八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く）。

第一項第六号 その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を有しない者承継しないものの特許出願に対してされたとき（第七四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く）。

特許を受ける権利の主体は、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である

(特許法二九条一項柱書、三三一条一項)。複数の者が共同して一つの発明をした場合、又は単独の特許を受ける権利の権利者がその持分の一部を他者に移転した場合は、特許を受ける権利は共有となる。その場合には、共有者全員が共同しなければ、特許出願をすることができない(同三八条)。

現行法においては、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、共有に係る特許を受ける権利の一部の共有者が他の共有者と共同せずに特許出願したことは、拒絶理由となり(同四九条七号、二号(三八条違反)、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(同一二三条一項六号、二号(三八条違反))。

この点、現行法四九条七号、一二三条一項六号の規定を文言どおり解釈すると、発明者であつて特許を受ける権利を有さない者による特許出願は、拒絶理由・特許無効理由を有さないことになる。しかし、発明者から特許を受ける権利を譲り受けた者は、無権利となった発明者による出願を承継するよりも、当該出願が拒絶されること、登録された特許が無効とされることを望むこともある。したがって、従来から学説は、現行法四九条七号、一二三条一項六号は、改正法の文言のように解釈すべきであるとしていた。⁽⁴¹⁾改正法の上記条文は、この点を文言上も明らかにしたといえよう。

また、真の権利者が自ら特許出願をしたからこそ特許権を取得すべきであるとする立場からは、冒認出願特許の取戻請求権を認めても、無権利者による出願に存する無効理由は治癒されないのではないかとの疑義が生じるので、真の権利者に対する特許権移転がされた後は、かかる無効理由は治癒されることを注意的に規定したと思われる(改正法一二三条一項二号かつこ書・同条六項かつこ書)⁽⁴²⁾。

四 特許無効審判の請求人適格（改正）

第一二三条（特許無効審判）

第二項 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること（その特許が第三八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に該当することを理由とするものは、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利害関係人に限り請求することができる。

特許無効審判の請求人適格については、付与後異議手続の廃止に伴い「何人も」請求できることとされたが、冒認出願・共同出願違反という権利の帰属にかかわる無効理由については、利害関係人のみが請求できることとされた。

平成一五年改正時、この「利害関係人」は、権利の帰属にかかわる紛争において利害関係を有する当事者と説明され、それを支持する学説もある。一方、競業者等、特許の有効性について利害関係を有する者を指すとする学説もある。⁴³⁾

今回の改正では、冒認出願・共同出願違反の真の権利者に特許権移転請求権を認め、権利の帰属をめぐる紛争において、真の権利者は、冒認出願又は共同出願違反に係る特許権を取り戻すか、無効とするかについて選択できることになった。真の権利者が前者を選択しようとする場合、第三者による特許無効審判請求によって当該特許が初めから存在しなかったものとされれば、真の権利者は回復できない財産的損害を被ることになる。かかる損害を防止し、権利の帰属にかかわる紛争について、真の権利者が特許を受ける権利の所有者又は共有者として有し、冒認出願によって奪われた発明の利用に関する決定権（特許出願するか否か、営業秘密として保持・利用す

るか否か、権利を主張せず公有とするか否かの決定権)を、残された手段である特許無効審判請求(公有とすること)又は特許権移転請求(冒認出願特許の範囲で権利主張すること)の中から選択できるようにしたものと同様に評価できる。類似の制度を有するドイツにおいても、権利の帰属にかかわる特許無効訴訟の原告適格は、改正法と同様に解されている⁽⁴⁴⁾。

また、特許の有効性に関して利害関係を有する第三者は、特許権者名義が誰であるかに拘らず、特許権の存在を登録によって知り得るから、特許権を侵害しないように注意することが可能であり、真の権利者の特許を受ける権利を侵害してまで、かかる第三者に請求人適格を認める必要はない。

五 新規性の喪失の例外(意に反する公知)(改正)

三〇条第一項に移動し、文言修正(現行法三〇条二項から)

現行法三〇条一項及び三項に規定された特許を受ける権利を有する者の行為に起因する公知について、一項を削除して、改正法二項にまとめて規定したことに伴う改正であり、意に反する公知について、特に要件効果に変更はない。

特許を受ける権利を有する者の意に反してその発明が公知となった場合において、公知となった日から六月以内にその者がその発明について特許出願をしたときは、当該発明は、新規性(二九条一項)及び進歩性(同条二項)を喪失しなかったものとみなされる(現行法三〇条二項、改正法三〇条一項)。

もつとも、冒認出願においては、真の権利者が公開公報を常時監視しているような優秀な知財部を抱える大企

業でもない限り、冒認出願の公開後六月以内に冒認出願の存在を知って自ら特許出願をすることは期待できない。また、発明を営業秘密として管理し、特許出願を予定していない真の権利者にとって、冒認出願の監視とそれに対応する自らの特許出願は、大きな負担となる。冒認出願の被害者は、発明者個人か、秘密情報の管理や契約処理に精通していない事業者であることも多いと思われる、實際上、本規定で救済されるのは、真の権利者がもとよりと予定していた特許出願をしたが、時期的に冒認出願に遅れてしまった事例くらいであろう。

六 拡大先願の例外（現行法どおり）

後願の発明者と、先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又は考案の発明者が同一の場合には、後願発明は、当該先願にも拘らず特許を受けることができる（拡大先願の例外、二九条の二本文かつこ書）。冒認出願においては真の発明者が記載されないことが多いと思われるが、かかる冒認出願を拡大先願として、真の権利者による後願が拒絶理由通知を受けたときは、真の権利者は、先願の真の発明者が後願の発明者と同一であることを主張立証して、拒絶理由を弁駁することができよう。

七 先願の例外規定（改正で削除）

第三九条第六項（冒認出願は先願でないものとみなす規定）削除

現行法においては、先願についても、先願・同日出願に関する三九条一項ないし四項の適用においては、冒認

特許出願又は冒認実用新案登録出願は、先願とならないとされている（三九条六項）。したがって、真の権利者が後願を行い、冒認出願を先願として拒絶理由を通知された場合には、先願が出願中の場合には、冒認出願であることの情報提供を行い、また、先願が登録済みである場合は、冒認出願を理由とする特許無効審判を請求し、後願の手續において、その点を主張立証して、後願が拒絶されないように防御することが可能である。もつとも、先願の出願公開から六月以内に後願が出願されていないと、新規性を喪失するから（現行法三〇条二項）、この規定によって救済される後願は稀であろう。

改正法においては、先願である冒認出願について、真の権利者に特許権移転請求権を認めたので（改正法七四条）、先願の例外規定を温存すると、先願である冒認出願特許の方は真の権利者に移転されて特許無効理由が解消され（改正法一二三条一項六号かつこ書）、さらに、真の権利者による後願も特許される事例が生じうる。これは、二重特許の禁止の原則に反するので、本改正により、先願の例外に関する規定は削除されることとされた。

八 特許無効の抗弁の主張適格（改正）

第一〇四条の三（特許権者等の権利行使の制限）

（略）

第三項 第一二三条第二項ただし書の規定は、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以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

1 概要

特許権の主体に関する特許無効理由については、一二三条二項ただし書により、無効審判請求人適格が「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」に限定された。一方、特許権侵害訴訟における特許無効の抗弁についても、同様に主張適格を限定すべきかどうかについては議論があったが、改正法は、主張適格を限定しないこととした。⁽⁴⁵⁾

2 特許権侵害訴訟と取戻請求権との関係

特許権侵害訴訟の被告として、冒認出願・共同出願違反を理由とする特許無効の抗弁を主張するのは、特許を受ける権利を有する者（真の権利者）である場合が多いと思われるが、それ以外の者が主張することも許容されたので、それぞれの場合について、取戻請求権との関係で実務上考慮すべき点について、以下に述べる。

(一) 特許権侵害訴訟の被告が特許を受ける権利を有する者（真の権利者）である場合

真の権利者は、侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張して原告の請求を排斥すると共に、反訴又は独立の訴えを提起することにより、取戻請求権を行使することが可能である。

(二) 特許権侵害訴訟の被告が、真の権利者以外の競業者である場合

真の権利者以外の競業者が侵害訴訟の被告である場合、冒認出願・共同出願違反を理由とする特許無効の抗弁を主張できるのは、真の権利者から情報提供を受けたり、真の権利者と原告との間の紛争について見聞きするなど、冒認・共同出願違反の事実を知得した場合に限られる。

被告が冒認出願又は共同出願違反の事実について主張立証に成功した場合、原告は侵害訴訟において敗訴する

ことになる。原告敗訴後も真の権利者が取戻請求権の行使や特許無効審判請求をしない場合には、侵害訴訟の原告も被告も、それ以外の第三者も、特許発明を自由に実施できる状態になる。

つまり、被告は、特許発明の実施を続けたいだけの場合には、冒認等の事実について事実と証拠を入手すれば足り、それ以上に、真の権利者から特許を受ける権利を譲り受けるインセンティブを持たないことになる。被告が特許発明を独占的に実施したい場合に限って、被告は、真の権利者から特許を受ける権利を譲り受け、又は真の権利者に経済的援助をするなどして取戻請求権を行使させ、真の権利者が取り戻した特許権について排他的実施権を許諾するよう交渉することとなる。

原告は、上記のような事態を避けたいと考える場合には、真の権利者から特許を受ける権利を事後的に譲り受ける必要がある。

(三) ドイツ法と改正法との比較

ドイツにおいては、冒認特許権者であっても、真の権利者以外の者に対して有効に特許権を行使でき、冒認により権利を侵害された者だけが侵害訴訟において冒認について悪意の原告に対して一般悪意の抗弁を主張できる。また、特許無効訴訟⁽⁴⁶⁾の原告適格は、冒認により権利を侵害された者のみに認められる⁽⁴⁷⁾。このような法制を採用した場合には、侵害訴訟の被告は、原告側に特許権の帰属を巡る紛争があることを知得したときにも、真の権利者から特許を受ける権利を譲り受けない限り、侵害訴訟において敗訴することになる。したがって、勝訴するためには、被告は真の権利者と交渉して特許を受ける権利を譲り受けるインセンティブを有する。また、被告が侵害訴訟で勝訴し、さらに取戻請求権を行使してくるのを避けるためには、原告にも真の権利者と交渉して特許を受ける権利を譲り受けるインセンティブが生じることになる。

このように、侵害訴訟における抗弁の主張適格を真の権利者に限定するドイツ型の制度によると、真の権利者は、冒認特許権者に対して取戻請求権を行使したり、それを前提に権利譲渡の交渉をしたりするだけでなく、侵害訴訟の被告となる競業者からも権利譲渡の申込みを受ける可能性が高くなる。すなわち、侵害訴訟の対立二当事者の間で、真の権利者は取引上有利な立場に立つこととなるし、誰が登録上の特許権者となっても、真の権利者以外に対しては万全な権利行使ができるので、権利の帰属を巡る紛争が存在していても、特許権の財産的価値の低下はある程度抑えられる。

これに比較すると、真の権利者以外の者にも冒認・共同出願違反を理由とする特許無効の抗弁の主張を認めるわが国の制度は、特許を受ける権利の承継や共同出願人の決定について特許権者側に瑕疵があった事実が侵害者に知得されると、かかる瑕疵を治癒するまでは、冒認又は共同出願違反の特許権者も真の権利者も、当該特許発明について、その発明の価値に相当する対価（譲渡の対価、実施料又は損害賠償）の支払を受けることができず、一方で権利の帰属を巡る紛争の外にいる競業者が当該発明を自由に実施できることになる。つまり、解決まで何年も要することのある権利の帰属を巡る紛争中は、特許権の財産的価値が下がることになる。特許権の存続期間が原則として出願日から二〇年であることからすれば、権利の帰属を巡る紛争の顕在化は、技術的には価値の高い特許発明の実施について、積極的に投資をするインセンティブを全関係者から減殺し、存続期間中の排他的実施を保障することによって発明への投資や実施を奨励し、イノベーションを促進する特許権としての役割を否定するおそれがある。

九 特許証の交付 (改正)

第二八条 (特許証の交付)

第一項 特許庁長官は、……第七四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があったときは……は、特許権者に対し、特許証を交付する。

改正法七四条一項に基づく取戻請求権の行使により特許権移転登録がされたときに、取戻しを受けた特許権者に対し新たに特許証を交付することとされた。

- (1) 以下、本法によって改正された特許法を「平成二三年改正特許法」又は「改正法」という。同法の施行日は、公布の日(平成二三年六月八日)から起算して一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。
- (2) 最判平成一三年六月一二日民集五五卷四号七九三頁。
- (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・民商法雑誌一二五卷六号七五六頁(二〇〇二年)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」三一頁以下(二〇〇九年一二月)、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一四頁以下(二〇一〇年三月一八日)、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書(特許庁委託・平成二一年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業)(二〇一〇年三月)、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」五八頁以下(二〇一一年)を参照されたい。
- (4) 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〕（大学書林、一九九三年）六九四頁）。*rei vindicatio*, *Eigentumsherausgabanspruch* と同義に使われる（Creifelds, *Rechtswörterbuch*, 12. Aufl., S.328ff. (1994)）。ドイツ法学に *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。
- (5) 詳細は、拙稿「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―平成二三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―」特許研究五二号三二頁（二〇一一年）を参照されたい。
- (6) 拙稿・前掲民法雑誌参照。
- (7) 玉井克哉「特許法における発明者主義（一）（二）」法学協会雑誌一一一巻一一号二頁、一二号八二頁（一九九四年）。
- (8) 中山信弘・特許法（弘文堂、二〇一〇年）一五二頁は、「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」判例タイムズ一〇九号一一頁（二九六〇年）、豊崎光衛・工業所有権法〔新版・増補〕（有斐閣、一九八〇年）一三三頁以下、中山信弘〓小泉直樹編・新注解特許法〔上〕（青林書院、二〇一一年）四〇七頁以下〔吉田和彦〓飯田圭〕。
- (9) 中山・前掲二八三頁以下。
- (10) 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三四卷二四三頁（二〇一〇年）を参照されたい。
- (11) 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、特許の場合には、「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（六八条・二条三項）、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・前掲二八四頁）。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。

(12) 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。

(13) 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 (中央書店、一九二二年) (復刻版・学術選書、一九九八年) 六九頁以下)、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、一九九九年) 二八一頁、二八六頁以下)。日本の産業構造及び法意識は一〇〇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における位置づけを再考すべきであろう。

(14) 拙著・前掲学会年報三四号二五三頁以下。

(15) ここにいう秘密管理性は、その発明について特許出願した場合には非公知とされる程度で足り、営業秘密の要件のような厳密な秘密管理性 (不正競争防止法二条六項) は要求されないと解する。無論、不正競争防止法に基づき営業秘密の侵害を主張する場合には、同法の営業秘密の要件を充足することが必要である。

(16) その意味で、先願主義の下における先願や、先発明者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對抗要件であると性質づけることができる。

(17) 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。

(18) 拙著・前掲牧野判事退官記念。

- (19) 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二二号一頁（一九九七年）、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二二号四三頁（一九九八年）。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三四号六三頁（二〇一〇年）。
- (20) 拙著・前掲学会年報二二号、二二二号。
- (21) 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、二〇〇九年）〔好美清光〕一一五頁以下に負うところが大きい。
- (22) 舟橋諄一＝徳本鎮編・新版注釈民法(6)物権(1)〔補訂版〕（有斐閣、二〇〇九年）〔舟橋＝徳本補訂〕五頁。
- (23) 好美・前掲一一五頁。
- (24) 好美・前掲一一五頁。我妻栄著＝有泉亨補訂・新訂物権法（民法講義Ⅱ）（岩波書店、一九八三年）二二二頁。
- (25) 好美・前掲一一五頁。
- (26) 舟橋＝徳本補訂・前掲五頁。
- (27) 好美・前掲一一六頁。
- (28) 好美・前掲一一七頁。
- (29) 好美・前掲一一六頁。
- (30) 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。
- (31) 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。
- (32) 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（特許法一二六条一項、四項）、クレームが権利の客体の外延を確定する機能（同法七〇条）は、設定登録によって完成する。
- (33) 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（二六条違反、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(二)「法学研究六九卷三号一五頁(一九九六年)、一七頁以下参照。大淵・前掲一〇八頁以下も、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・前掲二八五頁以下、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(実用新案法三七条、意匠法四八条、商標法四六条)の用語例とも整合する。

(34) 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、異論もあつたので、立法により明らかにしたのであろう。

(35) AIPPI Japan・前掲一〇頁以下。

(36) 玉井・前掲。

(37) AIPPI Japan・前掲一四頁。

(38) 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六二頁。

(39) 日弁連・前掲一七頁。

(40) AIPPI Japan・前掲一一頁以下。同一三頁は、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きたような場合には、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、特許権設定登録後二、三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り戻すために最低限必要な期間ではないだろうか。

(41) 中山信弘「発明者の特許出願権」特許ニュース五七〇〇号一頁(一九八一年)等多数。学説の詳細は、吉田広志「冒認に関する考察」特に平成一三年最高裁判決と平成一四年東京地裁判決の関係をめぐって」知的財産法政策学研究一〇号六七頁(二〇〇六年)、六八頁脚注2参照。

(42) 特許出願以前又は特許制度外においても発明者又はその承継人に発明に対する財産権を認める私見からは、冒認出願特許の取戻後に無効理由が治癒されるのは当然の理である。また、特許法上、取戻請求権又は返還請求権を認め

- る諸外国においても、同様に解されている。これに対し、発明者性の要件を要求し、発明者自らによる出願を原則とした米国においては、州法上の特許譲渡請求を認める裁判例はあるものの、特許無効理由は治癒されないと解されていた(拙著「米国における冒認特許出願と真の権利者の救済―インターフィアランス手続及び特許譲渡請求訴訟―」AIPPI Japan 五五巻一号六頁(二〇一〇年)、同「米国における冒認特許出願と真の権利者の州法上の救済」高林三村三村中編集代表・現代知的財産法講座第三卷(日本評論社、近刊)掲載予定)。
- (43) 学説状況の詳細は、茶園成樹「無効審判を請求することができない場合における無効の抗弁の主張の可否」日本工業所有権法学会年報三四巻一七三頁、一八〇頁(二〇一〇年)参照。
- (44) 拙稿「ドイツにおける特許無効と侵害」小泉直樹ほか編・特許の有効性と侵害訴訟(経済産業調査会、二〇〇一年)六五頁、七二頁、七七頁。
- (45) この点については、茶園・前掲一七九頁以下、筆者の質問及びそれに対する茶園発言を参照されたい(「シンポジウム 侵害訴訟における無効の抗弁をめぐる諸問題・質疑応答」日本工業所有権法学会年報三四号二一七頁、二一九頁以下(二〇一〇年))。
- (46) わが国の特許無効審判に相当する制度であるが、連邦特許裁判所が管轄する。
- (47) 拙稿・前掲註(44)参照。