

特許の移転請求制度(特許法第74条)における 今後の運用に対するドイツ法からの提言

アインゼル・フェリックス＝ラインハルト*

抄 録 平成24年4月1日に日本で導入された移転請求制度は、ドイツの移転請求制度と多くの共通点を有するものの、それをさらに発展させた非常に進歩的な法律となっている。特許権の移転における遡及効や、移転請求における除斥期間の不存在などはその典型例である。その一方で、冒認者や共同出願違反者による特許に対する放棄や減縮補正などの不利益行為に対する対策は現在のところ不十分であり、このままでは真の権利者の十分な保護が図れない危険性も有している。本提言は、移転請求制度を長年有してきたドイツ法の立場から移転請求制度の落とし穴とその予防策を提示し、将来のスムーズな運用を可能にすることを目的としている。

目 次

1. はじめに
2. 移転請求訴訟を理解する前提となる権利関係について
 2. 1 特許出願から特許付与まで
 2. 2 特許付与から存続期間満了まで
3. ドイツの移転請求訴訟について
 3. 1 移転請求の要件について
 3. 2 移転の効果について
 3. 3 移転請求訴訟の手続
 3. 4 欧州特許についての移転請求訴訟
4. 日本の移転請求訴訟について
 4. 1 移転請求の要件について
 4. 2 移転の効果について
5. 移転請求と関連する主要な事項
 5. 1 無効(冒認)の抗弁
 5. 2 拒絶・特許異議申立・特許無効理由と移転請求訴訟との関係
6. 今回の日本における法改正の評価について
 6. 1 今回の改正の利点
 6. 2 今回の改正の問題点
7. おわりに

1. はじめに

日本では、平成24年4月1日に、冒認出願等

に係る救済措置の整備に関する規定が施行されたが、その中核となるのが、移転請求制度(特許法第74条)の創設である。移転請求制度については、過去に、導入する動きが何度かあったものの、特許を受ける権利を有する者が出願を怠った場合に移転請求を認めるのは、発明公開の代償として特許を付与することとする日本の特許法の基本理念に反するのではないかという意見が根強く¹⁾、導入が見送られ続けてきた経緯がある。

筆者がドイツ担当の委員として参加した平成21年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業の「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」においては、これに対し、真の権利者が発明につき営業秘密として秘匿するか出願するかについての決定権を有することは発明者の自由として尊重されるべきであり、冒認者の行為によりその選択権が失われてしまった後で、発明者が改めて特許権を取得するという選択をしよう

* ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 代表弁理士 Felix-Reinhard EINSEL

うとする場合に、当初公開しようとしなかったことがネガティブに評価されることは考えられず、また、出願公開によって社会に貢献するのが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事実が変わるものではないことからすれば、真の権利者が自ら出願行為を行った訳ではなくとも、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ことなどを理由に、移転請求制度を日本において導入すべきという結論に至った²⁾。移転請求制度の導入を根拠付ける理由としては、最初の理由が積極的な、後の理由が消極的な理由と評価できるが、実際に移転請求制度の導入の段階においては、消極的な理由のみが残った³⁾。

日本企業の日本の特許庁に対しての出願件数の多さは、日本の不正競争防止法上、営業秘密としての保護を得るためのハードルがあまりにも高く、そのため、日本企業が特許として出願せざるを得ないことがその一因であると言われている。本来、営業秘密または特許による保護のいずれを選択するかは特許を受ける権利を有する者の自由であるはずのものが、保護されるためには特許を出さざるを得ないのが現実なのである。このため、特許法や不正競争防止法の現実との整合性を図るためには、積極的な理由では齟齬が生じてしまい、消極的な理由に絞るしかなかったのであろう。

冒認出願等に係る救済措置の整備に関する規定が、平成24年4月1日以降の特許出願にしか適用されないことを考慮すると⁴⁾、日本において特許法第74条を根拠とする最初の移転請求訴訟が提起されるのは、まだ少し先のことなのかもしれないが、ここでは、今回の改正がドイツ型の移転請求制度の日本における導入であると一般的には評価されていることに鑑みて、ドイツにおいてすでに1936年に明文で規定された移転請求訴訟について説明するとともに、できる限り日本との比較も行い、今回の法改正を評価

することも試みてみたい。

なお、今後使用する用語について、特に別途記載のない限り、「真の権利者」には特許を受ける権利の共有者が含まれ、「冒認者」には、共同出願違反者も含まれることに留意されたい。

2. 移転請求訴訟を理解する前提となる権利関係について

ドイツの移転請求訴訟であろうと日本のそれであろうと、移転請求訴訟を理解するためには、まず、発明者と冒認者の権利関係について整理することが必要となる。誰が、何の権利に基づいて移転請求を求めることができるかが問題となるからである。従って、ここではまず、冒認出願が生じた場合の、特許出願から特許付与まで、それと特許付与から特許の存続期間満了までとに分けて権利関係をみてみたい。

2. 1 特許出願から特許付与まで

(1) 真の権利者が有する権利

ドイツにおいて、真の権利者は、特許を受ける権利(Recht auf das Patent, ドイツ特許法第6条)と発明占有(Erfindungsbesitz)という権利を有する。これに対して、日本では、特許を受ける権利のみを有する。

(i) 特許を受ける権利

特許を受ける権利は、特許要件を満たす発明が完成したのと同時に発明者に発生する、譲渡可能な財産権である。

(ii) 発明占有

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を言う⁵⁾。発明者は自分で発明をしているので、当然のことながら発明占有を有するが、例えば、従業者が、従業者発明について使用者にその発明内容を伝えれば、その時点で発明者である従業者と使用者のそれぞれが発明占有という権利を有することとなる。難解な概念であるが、そもそも、ドイツ

における冒認 (widerrechtliche Entnahme) とは、歴史的に、発明占有者の同意なしに、他人が特許出願をすることから発展してきている。このことから、特許を受ける権利と発明占有が別の者に帰属することも十分考えられる⁶⁾。

(2) 冒認者が有する権利

ドイツにおいて、冒認者は、特許付与請求権 (Anspruch auf Erteilung des Patents, ドイツ特許法第7条第2項) を有し、日本では、何ら権利を有しない。

(i) 特許付与請求権

特許付与請求権は、ドイツの特許庁に対し、特許を付与することを求める手続的請求権であるが⁷⁾、特許要件を満たす発明について最初に特許出願をした者に発生する。従って、特許要件を満たす発明について最初に出願したのが冒認者である場合には、冒認者に特許付与請求権が発生する。

2. 2 特許付与から存続期間満了まで

(1) 真の権利者が有する権利

(i) 特許を受ける権利

冒認者に特許が付与された場合には、ドイツ、そして日本でも、真の権利者は引き続き特許を受ける権利を有することになる。真の権利者に特許が付与された場合には、特許を受ける権利は発展的に消滅するが、冒認特許が発生した場合はこの限りでない。

(ii) 発明占有

ドイツでは、冒認者に特許が付与された後も、真の権利者は、引き続き発明占有を有する。

(2) 冒認者が有する権利

ドイツも日本も、冒認者は、特許権 (Recht auf das Patent, ドイツ特許法第9条, 第10条; 特許法第68条) を有する。

(i) 特許権

特許権とは、特許発明を独占排他的に実施することができる権利である。

3. ドイツの移転請求訴訟について

ドイツでは、移転請求訴訟について、ドイツ特許法第8条が以下のように規定している。

「真の権利者に属する発明が権限のない者によって出願された場合、または冒認によって害された者は、特許出願人より、特許付与請求権の移転を求めることができる。この特許出願についてすでに特許が付与された場合には、特許権者から特許の移転を請求することができる。かかる請求は、第4文と第5文に該当する場合を除いては特許付与の公示 (ドイツ特許法第58条第1項) がなされたときから2年以内に訴訟によりのみ実現することができる。冒認により害された者が、冒認を理由に特許の異議を申立てた (ドイツ特許法第23条第1項第3号) 場合には、特許異議申立手続が確定した後1年以内である限りにおいて請求することができる。第3文第4文は、特許権者が特許の取得時において善意でなかった場合には適用しない」

3. 1 移転請求の要件について

(1) 「真の権利者に属する発明が権限のない者によって出願された場合、または冒認によって害された者」 (ドイツ特許法第8条第1文) であること

これは、冒認出願がなされ、特許出願が特許庁において継続中の場合の移転請求権について規定したものである。真の権利者のみならず、発明占有者 (冒認によって発明占有を害された者) をも移転請求権の主体としたのは、真の権利者であることの立証の困難性に鑑み、真の権利者であることの立証を必ずしも必要としない趣旨である⁸⁾。なお、冒認により発明占有を害された者に該当するが、その者が真の権利者ではない場合には、移転請求訴訟の被告には、原

告が真の権利者でないとの抗弁が認められる⁹⁾。

共同出願違反の場合で特許を受ける権利の共有者の一人が部分的な移転請求を請求する場合には、真の権利者であること（特許を受ける権利の主体であること）の証明が必要である¹⁰⁾。なぜなら、共同出願違反の場合、部分的な移転を請求する者は、発明占有という権利をそもそも侵害されていないからである（共同発明者なので、双方とも、最初から発明の実施が可能である）。

(2) 「特許出願についてすでに特許が付与された場合」であること

これは、冒認出願に特許が付与された後の移転請求権について規定したものである。従って、ドイツにおける移転請求権は、特許出願中のみならず、特許が付与された後も請求することができる。

(3) 「移転の請求が、第4文と第5文に該当する場合を除いては特許付与の公示がなされたときから2年以内」であること

移転請求について、2年という除斥期間を設けたものである¹¹⁾。法律関係を速やかに確定させるためである。従って、2年を過ぎると、原則として移転請求訴訟を提起することができない。除斥期間であるので、被告がこれを主張したか否かにかかわらず、裁判所は職権でこれを適用しなければならない。

(4) 「冒認を理由に特許の異議を申立てた(ドイツ特許法第23条第1項第3号)場合には、特許異議申立手続が確定した後1年以内」であること

ドイツにおいては、付与後特許異議申立制度が存在するが（特許庁公報掲載後3ヶ月以内）、これが抗告されるなどして、移転請求訴訟の除斥期間である2年を超えて継続することも十分

考えられる。仮に、結局のところ特許異議申立によって特許が取り消されれば、移転請求訴訟の対象が失われることになるため、そのような不確定な状態において、2年の除斥期間内に移転請求訴訟を提起しなければならないということにすることは、真の権利者にとって酷である¹²⁾。このことから、特許異議申立が認められなかった場合に限り、これが確定した後1年以内であれば、移転請求訴訟の提起を認めることとしたのである¹¹⁾。

(5) 「第3文第4文は、特許権者が特許の取得時において善意でなかった場合には適用しない」

移転請求訴訟において、特許付与の公示から2年ないしは特許異議申立が認められない旨の決定が確定してから1年の除斥期間が適用されない場合について規定したものである。

そこで、「特許権者が、特許の取得時において善意でなかった場合」の意味が問題となる。

まず、「善意」についてであるが、「善意」とは、発明・出願・特許についての権利が自己、譲渡人（自己に発明・出願・特許を譲り渡した者のこと）、ないしは自己のみに帰属していないこと、または第三者に帰属していることを知っているか、重過失により知らないことをいう（ドイツ民法第932条第2項）。

「特許の取得時」がどの時点を目指すかについては諸説存在する。

一説には、特許の取得時というものを文字通りに解釈し、特許の付与時を基準にするという考え方がある¹³⁾。この場合、善意の者が特許の付与時において悪意となっていた場合には、除斥期間の適用はないことになる。

通説は、これを特許付与請求権の取得時であるとしている。特許付与請求権の取得時であるから、通常は、特許の出願時ということになるが、特許出願の譲渡を受けたときは、譲渡人か

ら特許出願の譲渡をうけたときということになる。特許が付与された後に譲渡を受けた場合には、特許の譲渡時が特許の取得時となる。特許出願・特許の譲渡時であるから、譲渡後に譲受人が悪意となった場合であっても、除斥期間の適用がある。

また、除斥期間が経過したことによって、移転請求権が一旦消滅した場合には、その後に当該特許が悪意の者に譲渡されたとしても移転請求権が復活することはない¹⁴⁾。

(6) 「発明の同一性」があること

明文にはないものの、移転請求が認められる当然の前提として、冒認出願にかかる発明と真の権利者に属する発明の間に発明の同一性があることが必要となる。

この点については、ドイツの判例はかなり充実しており、以下のように解釈されている。

ドイツにおける発明の同一性とは、発明の要旨が同一であれば足りる。真の発明者に属する解決手段が一般的なものであり、冒認者の出願にかかる発明が、この一般的な解決手段から当業者にとって問題なく認識できる具体的な実施物である場合には、発明の要旨は同一である¹⁵⁾。

また、真の権利者に属する発明に改変を加え、または構成要件を追加して冒認者が出願をした場合には、変更部分が当業者の創作能力の範囲内である場合には、発明の同一性がある¹⁶⁾。

これに対して、出願にかかる発明に発明的要素が付加されている場合には、発明の同一性は存在しない¹⁷⁾。

3. 2 移転の効果について

(1) 効果不遡及

移転請求訴訟により、冒認出願・特許が真の権利者へ移転されると、移転の効果は遡及せず、将来についてのみ生ずる¹⁸⁾。これは、真の権利者が冒認出願・特許については特許を受ける権

利を持っており、出願中は冒認者が公権である特許付与請求権を、特許後は特許権を有していることで説明ができる。すなわち、移転請求訴訟は、特許出願中は、真の権利者が、特許を受ける権利に基づき特許付与請求権の移転を求める訴訟であり、特許付与後は、特許を受ける権利に基づき、特許権の移転を求める訴訟なのである。従って、特許出願・特許の移転がなされるまでは、特許付与請求権・特許権は、冒認者に属するということになる。結果、冒認者は、自己の有する特許権を侵害する者に対して差止請求権・損害賠償請求権を行使することができる（補償金請求権も同様）。

しかし、移転請求訴訟に基づき、特許権が、冒認者から真の権利者に移ると、冒認者と真の権利者の間での権利の調整が必要となる。

移転前、冒認者が、特許出願または特許にかかる発明を実施していた場合には、真の権利者は、冒認者に対して、その実施行為について補償金請求権（ドイツ特許法第33条）や損害賠償請求権（ドイツ特許法第139条第2項）を有しない¹⁹⁾。移転に遡及効がないことを考えると当然の帰結である。しかし、このような実施行為により、冒認者が利得を得ている場合には不当利得に該当するため、それを真の権利者に返還しなければならない（ドイツ民法第818条第1項第2項）。

また、第三者が冒認者の同意を得ないで冒認出願・特許にかかる発明を実施していた場合、真の権利者は、冒認者がすでに第三者から補償金や損害賠償金の支払いを受け取っていた場合には、不当利得の返還を（ドイツ民法第818条第1項第2項）移転後に請求でき²⁰⁾、まだこれらの支払いを受けていない場合には、移転後、冒認者に属する補償金請求権・損害賠償請求権の譲渡を請求でき¹⁹⁾、その後、第三者に対してこれを行行使することができる。なお、ライセンス・フィーについても、すでに冒認者に支払わ

れている場合は、移転後に不当利得の返還請求が可能となり²⁰⁾、まだ支払いがなされていない場合には、真の権利者が、冒認者に対し、未払いの実施料についての請求権の譲渡を請求することができる¹⁹⁾。

(2) 冒認者の処分行為の効力の制限

真の権利者が特許出願をし、後に特許が付与された場合、真の権利者は、特許出願中は公権である特許付与請求権を、特許付与後は特許権を有する。

冒認者が特許出願をした場合、冒認者は、特許出願中は公権である特許付与請求権、特許付与後は特許権を有するということになる。真の権利者と冒認者の間には、権利の質において差異はないようにも思える。しかし、真の権利者が有する特許付与請求権と特許権が、何ら制約のない権利であるのに対して、冒認者が有するこれらの権利は、出願と同時に真の権利者に移転請求権が発生することによって制限されているのである。結果、冒認者は、真の権利者が有する移転請求権によって制限された範囲内においてのみ第三者への特許付与請求権・特許権の譲渡、質権の設定などの処分行為を行うことができるのである。

冒認者が第三者に特許付与請求権・特許権を譲渡していた場合であっても、真の権利者は、冒認者から特許付与請求権・特許権の移転を受けることができ、冒認者の処分行為の効力は消滅する¹⁹⁾（譲受人から移転を受けることも可能であり、この点は真の権利者の選択に委ねられている）。

また、特許に質権が設定されていた場合には、移転と同時にその質権は消滅する¹⁹⁾。

ライセンスについても同様であり、これも移転と同時に消滅するのである²¹⁾。

このように、ドイツにおいては、冒認者から特許付与請求権・特許権の譲渡を受けた譲受

人・転得者、質権者、ライセンシーなどのすべての者が、たとえ善意・無過失であったとしても、またすでに実施を開始していたとしても、真の権利者に特許付与請求権・特許権の移転が完了した時点から一切の保護を受けることはできないのである。究極のプロ・パテント政策をとり、特許権者の保護の徹底を図る、ドイツらしい取り扱いといえる。

3. 3 移転請求訴訟の手續

ここでは、移転請求訴訟の手續面についても若干述べてみたい。

ドイツにおいては、移転請求訴訟において、特許出願・特許の全部移転または共有の請求の二つが可能である。実務上は、全部移転の請求に共有の請求が含まれるため、全部移転の請求をすることが普通である²²⁾。従って、全部移転の請求をしたものの、審理の結果、特許を受ける権利が共有であることが判明した場合には、権利が共有となる判決がなされ、請求が棄却されることはない²³⁾。なお、冒認者の特許出願に、真の権利者に属する発明と冒認者に属する発明の双方が含まれており、これらが分離可能な場合は、真の権利者は、特許出願を分割し、自己に譲渡するよう請求することができる。しかし、一旦特許が付与されてしまえば、出願当初、請求の範囲に発明が分離可能に記載されていた場合であっても、特許権を共有とするよう請求するしかない²⁴⁾。

特許出願・特許の共有を請求する場合は、単に特許出願・特許を共有とする請求の方法と、特許出願・特許について一定の持分比率の共有権（Mitrecht）を請求する方法とがある。持分比率の共有権の請求がなされた場合に、裁判所は、それぞれの発明者の寄与度（%によって現される持分）について定めなければならない²⁵⁾。なお、それぞれの発明者の寄与度について明確な判断ができなかったときは、持分平等の推定

規定が適用される（ドイツ民法第742条）。

3. 4 欧州特許についての移転請求訴訟

欧州特許については、国際特許条約に関する法律（Gesetz über internationale Patentübereinkommen；本法律は、欧州特許を含むいくつかの国際特許条約について規定するドイツの国内法である）第2章第5条において、真の権利者が冒認特許出願・特許の移転を請求できる旨定められている。これに基づいてドイツの国内裁判所において移転の判断が下され、それが確定すると、冒認特許出願については欧州特許条約第61条でその効果について定められており、欧州特許出願がすべての指定国について真の権利者に移転する場合が考えられる。ドイツの国内裁判所の判決が欧州特許庁を拘束するからである（欧州特許の付与請求についての裁判管轄と判決の承認についてのプロトコル第9条）。一旦欧州特許が付与されてしまうと、欧州特許は国内特許の束となってしまうため、欧州特許条約第61条の適用はなく、ドイツの裁判所において、ドイツの国内特許の部分のみが移転の対象となる。

4. 日本の移転請求訴訟について

日本の移転請求訴訟については、特許法第74条で以下のように規定している。

「特許が第二百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき（その特許が第三十八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。」（特許法第74条第1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六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権の規定についても、同様とする」（特許法第74条第2項）。

平成23年の法改正において導入された移転請求権についての規定であり、特許法第74条第1項が移転請求の要件について規定しているのに対して、特許法第74条第2項は移転の効果について規定している。以下、それぞれについて説明したい。

4. 1 移転請求の要件について

- (1) 「特許が第二百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき（その特許が第三十八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」であること

本項が、冒認・共同出願違反の双方について適用があることを明文で定めたものである。

なお、真の権利者に属する発明と冒認出願にかかる発明の間の発明の同一性の判断基準については、今後の裁判例を待つ他ないであろう。

- (2) 「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」であること

真の権利者にのみ移転請求権の行使を認めようとするものである。

- (3) 「経済産業省令で定めるところによる」こと

経済産業省令（特許法施行規則第40条の2）では、特許権の移転の請求と特許を受ける権利の持分との関係について以下のように規定している。「特許法第74条第1項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。」

これは、冒認特許のみならず、共同出願違反の特許に対しても移転請求権を認めたことか

ら、発明に対する寄与度を明示して移転請求訴訟を提起することを求めたものであると考えられる。移転請求訴訟について唯一存在する手続的規定であり、今後、裁判所がこれに則った運用をするかどうか待たれる。

(4) 「特許権者に対する」こと

冒認者が特許権を第三者に譲渡していた場合には、当該特許権を取得した者に対して、真の権利者が特許権の移転を請求できることとする趣旨である³¹⁾。また、このことから明らかなように、本項の移転請求権は、あくまでも特許が付与された後についてのみ適用があり、特許出願中については、裁判例において認められている特許を受ける権利を有することの確認訴訟を提起することになる²⁶⁾。

4. 2 移転の効果について

(1) 効果遡及

移転請求訴訟に基づき、特許が真の権利者へと移転されると、特許権が初めから真の権利者に帰属していたものとみなされる（特許法第74条第2項第1文）。補償金請求権についても同様である（特許法第74条第2項第2文）。

移転請求訴訟により、特許が真の権利者に移転されると、移転の効果は遡及することを定めたものである。

日本における特許法第74条の移転請求訴訟は、特許付与後についてのみ適用されるが、これは、真の権利者が、特許を受ける権利に基づいて、冒認者が有する特許権を返せという訴訟である。しかし、移転が完了すると、特許権は遡及的に真の権利者に属していたものとみなされる。冒認等を理由に特許が無効とされた場合にも特許が遡及消滅することの一貫性、そして、真の権利者が本来当該特許権を取得し得た者であること等を考えると、真の権利者に最初から特許権が帰属していたものと扱うのが適切

だからである²⁷⁾。

特許権が遡及的に真の権利者に帰属していたとみなされるということは、真の権利者は、移転の前であると後であると問わず、冒認者の実施行為、冒認者等の同意を得ないで冒認等特許出願・特許にかかる発明を実施する第三者、冒認等特許出願・特許の譲渡を受けた譲受人や冒認者等からライセンスの供与を受けているものの特許法第79条の2第1項の要件を満たしていない者の実施行為に対して、直接、損害賠償請求権・補償金請求権を行使することができるはずである。

しかし、冒認者が、移転前に自己の特許権に基づき、すでに第三者から補償金や損害賠償金の支払い、また、ライセンス・フィーを受け取っていた場合には、真の権利者は、移転後、これに対し、不当利得の返還の請求が可能となろう。

(2) 冒認者の処分行為の効力の制限

冒認者は、本来特許権を取得することについて何らの権利も有しない者であり、そのような者による処分行為は原則無効なものとして扱われることが適切であり、現行法では、冒認は無効理由であり、冒認出願に基づく特許権に係る第三者の権利は消滅すべきものとして扱われていることを踏まえれば、冒認を理由に特許権が移転された場合、譲受人・質権権者・実施権者は、基本的には冒認者から取得していた権利を失うこととするのが適当であるとされる²⁸⁾。

ただし、冒認を理由に特許が無効とされた場合には、譲受人・実施権者は、引き続き特許発明の実施を継続できるのであるから冒認を理由に特許が移転された場合に、譲受人・実施権者が一律に発明の実施ができなくなることは妥当ではない²⁸⁾。さらに、実施のために一定の投資をした者を保護する必要性もある²⁹⁾。

そこで、移転請求訴訟によって特許が移転さ

れる前に、特許が冒認に該当することを知らないでその発明の実施である事業又はその事業の準備をしている特許権者又は実施権者は、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、通常実施権を有することとした（特許法第79条の2第1項）。これに対して、真の権利者は、当該通常実施権者から相当の対価を受ける権利を有する（特許法第79条の2第2項）。

このように、今回の法改正においては、特許発明の実施を本来的に行わない質権者については、特許権の移転と同時に質権が消滅することとなり、保護されないのに対して、冒認者から特許を譲り受けた者やその転得者、また、冒認者からライセンスを受けた者については、一定要件下、保護が受けられることとなった。

5. 移転請求と関連する主要な事項

5.1 無効（冒認）の抗弁

特許侵害訴訟の被告が、原告が真の権利者ではないと考える場合もある。かかる場合、当該被告が主張することができる可能性があるのが無効（冒認）の抗弁である。

(1) ドイツ

冒認特許に基づき権利行使がされようとしている場合（補償金請求権の場合も同様である）、移転請求権を有するのに対応して、冒認の抗弁を主張することができる³⁰⁾。移転請求権を有することが冒認の抗弁を主張するための条件となるわけであるから、それを主張することができるのは、真の権利者、そして冒認によって発明占有を害されたもののみである。それ以外の者は冒認の抗弁を主張することはできない³¹⁾。

また、移転請求権について除斥期間が満了した後は、真の権利者や冒認によって発明占有を害された者といえども冒認の抗弁の適用を受け

ることができなくなってしまう。かかる場合に、冒認特許に対抗する手立ては無効訴訟によるしかない（ドイツ特許法第21条第1項第3号）。

(2) 日本

今回の法改正で新たに設けられた特許法第104条の3第3項は、「第二百三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」と規定し、無効の抗弁の主張権者が真の権利者に限定されないよう、明文で規定した。権利行使は、真の権利者から技術供与などを受けて発明を実施している者にも及ぶ可能性があり、また、冒認者はそもそも特許を受ける権利を有することなく特許を受けており、権利行使を認めることが適切でないことをその理由とする³²⁾。このように、冒認者の権利行使に対しては、無効の抗弁を移転請求権とリンクさせずに、すべての被告に無効の抗弁を主張できるよう配慮した。

5.2 拒絶・特許異議申立・特許無効理由と移転請求訴訟との関係

冒認がドイツで特許異議申立・特許無効の理由（ドイツ特許法第21条第1項第3号；同法第22条；注：共同出願違反はドイツで特許異議申立・無効理由とはならない）に該当し、日本で拒絶・特許無効の理由（特許法第49条第2号、第7号；同法第123条第1項第2号、第6号）に該当することとなると、これらと移転請求訴訟との関係が問題となる。特許無効の手続と移転請求訴訟が同時に真の権利者によって提起されるなど、双方の手続が並行して進行する可能性があるからである。

(1) ドイツ

ドイツでは、特許異議申立と移転請求訴訟を

同時に係属させることが認められている³³⁾。特許異議申立が特許を遡及的に消滅させた後、ドイツ特許法第7条第2項の新出願を可能とする手続(ドイツ特許法第7条第2項の新出願とは、真の権利者(共有の場合は含まない)が、特許異議申立によって冒認特許を取り消し、その後一定期間内に、冒認特許の出願当初明細書の範囲内で、真の権利者に新しい出願をすることを認める制度である)であるのに対して、移転請求訴訟が、付与された特許権をそのままの形で真の権利者に移転するものであり、両制度の目的が異なるからである。かかる場合、移転請求が先に認容されても、判例は、特許異議申立手続は終了しないと判断している。移転請求と比較した場合、特許異議申立手続認容後の新出願は、冒認者の出願当初の明細書には拘束されるものの、この者が行った請求の範囲の減縮や放棄には拘束されず、請求の範囲も書き直すことができるという利益があるからである。これを無効訴訟に当てはめて考えてみると、先に移転請求が認容された場合は、無効訴訟が認容された際に特許異議申立認容後の新出願に相当するような手続がない以上、無効理由は解消し、結果無効訴訟は終了すると考えるのが妥当であろう³⁴⁾。

冒認を理由に特許異議申立、または特許無効の訴訟が先に認容されれば、移転請求訴訟の対象が失われるため、移転請求訴訟は終了すると考えるのが自然である。特許異議申立や特許無効の請求が棄却されれば、移転請求訴訟の法律上の利益は失われない以上、移転請求訴訟はそのまま存続することになるであろう。

(2) 日本

次に、日本ではどのように判断されるであろうか。まず、移転請求訴訟と特許無効審判については、真の権利者がこれらの手続を同時に進めることを禁止する規定を置いていないことか

ら、また、これらの制度が有する目的が異なるという点からも、ドイツと同様、これらの手続が同時並行で進むことは認められているものとする。この点、今回の法改正において明文で定められたのは、特許法第123条第1項第2号、第6号のカッコ書において、冒認・共同出願違反特許が移転請求訴訟によって真の権利者に移転登録された場合に、その特許の無効理由が解消するという点である。

結果、移転請求訴訟が認容されれば、特許無効審判は終了(棄却)するということになるだろう。

なお、特許が無効と判断されれば、移転請求の対象がなくなるわけであるから、移転請求訴訟については棄却判決がなされるのが相当と考える。

6. 今回の日本における法改正の評価について

現在、日本において特許法第74条に基づく移転請求訴訟がまだ1件も判断されていない現状において、今回の法改正を評価することは時期尚早な気もするが、改正条文などにに基づき、利点と問題点に分けて一応の評価を試みてみたい。

6.1 今回の改正の利点

(1) 移転の遡及効について

ドイツでは、移転請求訴訟による特許権の移転は将来的な効力のみを有するため、その後の権利調整が非常に煩雑となる。例えば、特許権の移転前の、冒認者の同意を得ていない第三者の特許発明の実施行為については、冒認者に損害賠償請求権・補償金請求権が属するため、真の権利者は、移転後にまず冒認者にその請求権の譲渡を請求し、その譲渡を受けた後に第三者に対して権利行使を行わなくてはならないこととなる。これは、冒認者の未回収のライセンス・フィーについても同様である。

一方、日本では、移転請求訴訟に基づき、特許権が真の権利者に移転されると、当該移転には遡及効が生ずるが（特許法第74条第2項第1文）、これによって、移転前の権利侵害に対しても直接損害賠償請求権・補償金請求権の行使が可能となる。冒認者の未回収のライセンス・フィーについても同様と考える。このように、移転後の権利調整が煩雑でないのが、今回の改正の大きな利点である。

(2) 除斥期間の不存在について

ドイツにおいては、移転請求について、原則特許付与の公示がなされたときから2年という除斥期間が存在するため、除斥期間経過後は移転請求ができなくなってしまう。

これに対して、日本には除斥期間に関する規定を設けなかったため、真の権利者は、移転請求権を特許権が存続する間はいつでも行使することができる。

(3) 無効の抗弁の適用主体の無制限

ドイツでは、冒認の抗弁が、真の権利者と冒認により発明占有を害された者のみに認められるため、冒認にかかる特許発明を実施している他の第三者は権利行使を甘受する以外に、いかなる救済も受けられない。

逆に、日本においては、すべての被告が冒認・共同出願違反特許について無効の抗弁を主張することが認められるため、冒認者の権利行使が認められるという不正義が回避できるのが長所である。

(4) 冒認者からの特許の譲受人・転得者または冒認者からライセンスを受けた者の保護規定の存在

ドイツにおいては、いかなる条件のもとにおいても、冒認者から特許権を譲り受けた者やライセンシーは、いくら善意で特許発明を実施し

ていたとしても、冒認特許の真の権利者への移転が完了した途端、実施を継続できるなどの保護を一切受けられない。

これに対して、日本では、冒認者から特許を譲り受けた者やその転得者、また冒認者からライセンスを付与されたものを、一定条件下、通常実施権により保護することとし、他方、真の権利者に対しては相当の対価を受け取れることとしたことは、もっともバランスのとれた、産業の発達に資する処理であると評価することができる。

6. 2 今回の改正の問題点

(1) 移転請求訴訟と冒認者の不利益行為に対する対策の不存在

移転請求訴訟が提起されれば、それが終了するまでは一定期間を要することとなる。このため、判決が確定し、特許が真の権利者に移転登録されるまでは、冒認者は、年金の未払い、または特許権の放棄や特許の減縮訂正など、様々な真の権利者に対しての不利益行為を行う危険性がある。また、訴訟の継続中に、特許を第三者に移転することも考えられる。事実、ドイツにおいては、上記のような事例が発生しており、真の権利者は多くの不利益を被っている³⁵⁾。

日本においても、このような行為に対する法律上の担保を筆者は強く求めたが、今回の改正においては導入されずに終わった。真の権利者に対しての不利益行為を防止するためには、訴訟が提起された後は、真の権利者がこれを特許庁に対して証明さえすれば、訴訟が終了するまでの間、年金の納付を猶予させ、減縮訂正ができないようにし、さらに第三者への権利移転もできないようにするための法律上の担保が必要となる。すなわち、特許権について、冒認者や共同出願違反者がなにもできない状態にしてしまう規定が必要なのである。もちろん、移転請求訴訟に明らかに理由がない場合などは、その

状態を解除するための法的担保も合わせて必要となるであろう。

ドイツにおいては移転請求訴訟を実効性のあるものとすべく、このような行為を阻止するために、処分禁止の仮処分³⁵⁾や差押管財人(Sequester)による特許出願・特許の保管(ドイツ民事訴訟法第938条第2項)が認められる場合がある。差押管財人による特許出願・特許の保管とは、裁判所が特定の弁理士を代理人として指名し、適正な特許が付与され、また特許が失われないようにするための手続を代理させることをいう。このような制度は、ドイツにおいて債務者(この場合は冒認者)審尋をしない実務が一定程度に定着している結果、可能となるものであるが³⁶⁾、日本のように仮処分において債務者の審尋が行われる場合には、仮処分申請の後、冒認者は、真の権利者の意図を知ることとなるので、冒認者の不利益行為に対する何らかの法的な対策が早急に望まれる。

(2) 特許を受ける権利を有する者であることの立証の困難性

ドイツにおいては、特許を受ける権利を有する者であることの立証の困難性から、移転請求訴訟において発明占有者であることの立証で足りるとしている⁸⁾。このことにより、真の権利者であることの推定が働くからである。しかし、実務上は、発明占有者であることの立証も容易なものではなく、移転請求訴訟において、真の権利者が行わなければならない最も困難な立証であると言われている。かかる立証は、具体的には、証人尋問や書証によって、冒認出願の出願時において、真の権利者が、発明占有者であったか否かについて行われる。この場合、書証の信憑性が多くの事例において問題となる³⁷⁾。

他方、特許法第73条第1項は、特許を受ける権利を有する者のみに移転請求権を認めていることから、真の権利者は、裁判所において特許

を受ける権利を有する者であることを立証しなければならない。このように、日本においては、発明占有者の概念もなく、これよりも立証が困難な特許を受ける権利を有することについての立証が必要となり、実務上、果たしてどのように運用されるのか、疑問の残るところである。

(3) 移転請求権の法的性格

移転請求権の法的性格についてはドイツにおいて、物権的性格説、不当利得説³⁸⁾、事務管理説³⁹⁾、不法行為説⁴⁰⁾の四説が存在する。ドイツの連邦最高裁は物権的性格説を採用し、移転請求権を、所有権者の占有者に対する返還請求権(ドイツ民法第985条)に類似するとしている⁴¹⁾。出願に係る発明が、所有権に匹敵する重要な権利だからである。移転請求権が物権的性格を有すると考えると、特許法において規定のない部分については、民法の物権法の規定が適用になることになる⁴²⁾。例えば、消滅時効については、不法行為が定める3年の消滅時効(ドイツ民法第852条第1項;ドイツ特許法第141条第1文)の対象とはならず、物権法の定める30年の消滅時効が適用される(ドイツ民法第195条)⁴²⁾。これ以外にも、冒認者が破産した場合や、裁判管轄などについても問題となるであろう。

日本においても、裁判所が、移転請求権の法的性格をどう解するかによって、消滅時効などにおいて、適用となる規定が変わってくるため、その部分についても不明確な点が残る。

7. おわりに

今回、日本においては、何度かの紆余曲折を経ながら移転請求制度を導入した点については関係者に大きな拍手を送りたい。さらに、移転の遡及効を認めた点、移転請求訴訟について除斥期間を設けなかった点、無効の抗弁を真の権利者のみでなく、あらゆる第三者に対しても認めた点など、移転請求訴訟を長年の間維持して

きたドイツよりもさらに踏み込んだ規定振りとなったことも、外国の制度のよいところを取り入れ、さらに発展させる日本のお家芸をひさし振りに見た気がした。

今後の課題は、当然その運用に尽きる。導入された規定が絵に描いた餅にならないためにも、裁判所には、真の権利者の実質的救済を図るような運用を期待したい。真の権利者と主張する者が特許を受ける権利を有することの立証のハードルをどの程度要求するのか、移転請求訴訟の提起を知った冒認者の特許に対しての不利益行為をどう阻止するのかなど、不確定部分はまだまだ多い（なお、ドイツの冒認の制度についてさらに詳しく知りたい方は、社団法人日本国際知的財産保護協会 平成22年3月；平成21年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「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」pp.37-74を是非参照されたい）。

注 記

- 1) 同様の趣旨として、社団法人日本国際知的財産保護協会 平成22年3月；平成21年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「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」p.i
- 2) 前掲注1) p.ii
- 3) 社団法人発明協会、平成23年特許法等の一部改正「産業財産権法の解説」特許庁工業所有権制度改正審議室編、p.45
- 4) 特許法の一部改正に伴う経過措置附則第二条第9項
- 5) RGZ (=Reichsgericht in Zivilsachen, 帝国裁判所の略であり、以降RGZと省略する。) 123,58,61
- 6) PREU, BOHLIG&PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, p.5
- 7) Schulte, Patentgesetz mit EPUE, Kommentar, 8. Auflage, p.296, Carl Heymanns Verlag (以降, Schulteと省略する)
- 8) OLG Muenchen (=Oberlandesgericht Muenchen, ミュンヘン高等裁判所の略であり、

- 以降OLGと省略する) BIPMZ 51, p.96
- 9) BGH (=Bundesgerichtshof, 連邦最高裁判所の略であり、以降BGHと省略する) GRUR 91, p.127, Objekttraeger
 - 10) Schulte, p.309
 - 11) Schulte, p.310
 - 12) Schulte, p.310 ; Krasser, Patentrecht, 6. Auflage, p.368, Verlag C.H. Beck (以降Krasserと省略する)
 - 13) Benkard, Patentgesetz-Gebrauchsmustergesetz, 10. Auflage, p.342, C.H. Beck (以降, Benkardと省略する)
 - 14) Krasser, p.369
 - 15) BGH GRUR 1981, pp.186-189, Spinnmaschine II
 - 16) BGH 1.3.1977 Geneigte Nadeln, BGHZ 68,242,246 mit Nachweisen
 - 17) BGH GRUR 1977, pp.594-595, geneigte Nadeln
 - 18) Schulte, p.308, Krasser, p.370
 - 19) Krasser, p.370
 - 20) Krasser, p.366
 - 21) Krasser, p.371
 - 22) 前掲注1), p.62
 - 23) BGH GRUR 2006, p.747, Schneidbrennerstromduese
 - 24) Schulte, p.308
 - 25) PREU, BOHLIG&PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, p.30
 - 26) 東京地判昭和38年6月5日下民集14巻6号, p.1074 (自動連続給粉機事件)
 - 27) 前掲注3), pp.45-46
 - 28) 前掲注3), p.50
 - 29) 前掲注3), p.51
 - 30) BGH GRUR 05, p.567, Schweissbrennerreinigung ; Benkard, p.343
 - 31) Schulte, p.311
 - 32) 前掲注3), p.57
 - 33) BGH GRUR 96, p.42, Lichtfleck
 - 34) Krasser, p.373
 - 35) 前掲注1), p.66
 - 36) 前掲注1), p.57
 - 37) 前掲注1), p.59
 - 38) 不当利得説とは、移転請求権を、不当利得返還請求としての法的性格を有すると考える説である。冒認においては、財産権の分配が発明者主義に反する形でなされているため、それを是正

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する点に着目するものである。

- 39) 事務管理説とは、移転請求権を、事務管理としての法的性格を有すると考える説である。冒認者という他人が真の権利者に代わって特許出願をする点に着目するものである。
- 40) 不法行為説とは、移転請求権を、不法行為としての法的性格を有すると考える説である。冒認

者が、真の権利者の特許を受ける権利を侵害する点が不法行為を構成するという点に着目するものである。

- 41) BGH GRUR 1982, p.95, Pneumatische Einrichtung他
- 42) 前掲注1), p.54

(原稿受領日 2013年6月30日)

