

台湾における冒認出願に対する 真の特許出願権者への民事救済方法

彭 国 洋*

抄 録 台湾において、真の特許出願権者は、発明の創作により「狭義の特許を出願する権利」を取得するため、他人の冒認出願が審査中か、既に特許査定されている場合には、民事裁判所に対し、無権代理規定の類似適用を主張し、被告である冒認者が知的財産局に出願に対して行った全ての特許審査行政行為を承認して、冒認出願の「特許出願権」又は「特許権」を遡って取得することによって、真の特許出願権者又は特許権者であることの確認を求める、又は冒認出願の特許出願権者の名義又は特許権の名義の移転又は変更を求める、確認訴訟又は給付訴訟を提起できると考えられる。

しかしながら、真の特許出願権者が提訴前又は提訴後において、特許出願を行わず、冒認出願の提出、補正及び特許査定に対して何の関与もない場合、何をもって該冒認出願の所有権又は冒認に係る特許権を有すると主張できるかについて、実務上、原告の提訴理由又は裁判所の判決において説明されたことはない。そこで、本稿は、この点について考察し意見を述べる。

目 次

1. はじめに
 1. 1 司法院知的財産法律座談会の民事議題
 1. 2 司法院知的財産法律座談会の結論
2. 本稿の見解
 2. 1 司法院知的財産法律座談会の民事議題の分析
 2. 2 真の特許出願権者が冒認出願人に対し特許出願権及び(又は)特許権の取戻しを訴える際の民事上の請求方法
3. おわりに

1. はじめに

真の特許出願権者は、発明者であること又は発明者との間に譲渡又は相続関係を有することにより、その名義で特許主務官庁に特許(「特許」は本稿においては、実用新案、意匠も含む。)を出願する権利を取得している。しかし、該発明が他人によって冒認出願されたことを後に知ったとき、冒認出願が審査中の場合、実務上、

真の特許出願権者は民事裁判所に対し、冒認出願の特許権者であること、即ち所有者であることの確認を求めて、又は冒認出願の特許出願権者の名義の移転又は変更を求めて、確認訴訟又は給付訴訟を提起できるとされている。また、冒認出願が既に特許査定された場合、実務上、真の特許出願権者は民事裁判所に対し、冒認特許の特許権者であることの確認を求めて、又は冒認出願の特許権者の名義の移転又は変更を求めて、確認訴訟又は給付訴訟を提起できるとされている。しかしながら、真の特許出願権者が提訴前又は提訴後において、特許出願をしたこともなく、冒認出願の提出、補正及び特許査定に対して寄与もしていない場合、何をもって該冒認出願の所有権又は冒認に係る特許権を有すると主張できるかについて、実務上、原告の提訴理由又は裁判所の判決において説明がなされ

* 連邦国際専利商標事務所 台湾弁理士 中国弁理士
台湾弁護士 Jesse K.Y. Peng

たことがない。裁判所が、原告が冒認出願（又は冒認特許）の所有者であることを確認する判決を下し、又は被告に対し冒認出願の特許出願権者の名義（又は冒認特許の特許権者）の移転又は変更を命じ、これによって冒認特許出願人（又は冒認特許権者）が前に善意又は悪意に関わらず提出した特許出願の成果を原告に享受させることが、公平正義に合致するか否かについては、論争がある。本稿では、以下の2つの司法院知的財産法律座談会の民事議題からこの種の問題の争点を探り、法理上の意見を述べる。

1. 1 司法院知的財産法律座談会の民事議題

「原告が、自分が係争特許の発明者であり、被告が原告の同意なしに、原告の発明をもって経済部知的財産局に特許出願し、且つ係争特許が登録されたと主張し、原告がこのために經濟部知的財産局に無効審判を提起し、且つ民法第767条の規定により、被告に対し係争特許の特許権を原告に移転するよう請求した場合、民事裁判所は如何に処理すべきか。」（司法院101年度「知的財産法律座談会」「民事訴訟に関連する議題」提案及び検討結果第5号、以下「101年度座談会民事議題第5号」と称する）

「甲は某年某月某日に出資して乙を研究開発担当として雇用し、且つ研究開発した後の特許出願権及び特許権は甲が取得すると約定したが、乙は研究開発が成功してから、後日、直接研究開発成果を知的財産局に特許出願し、その後、知的財産局によって公告・登録され、現在すでに台湾特許法第35条（即ち改正前の台湾特許法第34条）の2年間を超えたため、該条文の規定に基づいて無効審判を請求して出願日遡及（冒認出願人の出願日を真の出願権者の出願日とする）の利点を享受することができない場合、甲は民事の給付訴訟を提起して、乙に対し係争特許権を甲に移転登録するよう直接請求することができるか。」（司法院102年度「知的財産法

律座談会」「民事訴訟に関連する議題」提案及び検討結果第2号、以下「102年度座談会民事議題第2号」と称する）

1. 2 司法院知的財産法律座談会の結論

前記101年度座談会民事議題第5号の討論意見では、「民法第767条の規定により、被告に対し係争特許の特許権を原告に移転するよう命じる」との甲説と、「特許権の付与は公法関係であり、民事裁判所は原告の訴えを却下すべきである」との乙説と、「民事裁判所は原告の訴えを却下すべきである」との丙説が挙げられたが、初歩的検討結果では、丙説が採用され、大会の検討結果では、多数が丙説を採用した。理由は次の通りである。

（一）原告が民事裁判所に係争特許出願権又は特許権の移転を求める訴えを提起することには、法的根拠がない

（二）原告は行政手続きによって解決すべきである

（三）真の特許出願権者はまず民事裁判所に権利帰属の確認請求をして勝訴判決を取得して、行政争訟手続きの有利な証拠とすることができる

言い換えると、該座談会の多数の裁判官は、真の特許出願権者は民法第767条により冒認出願人に対して冒認出願の所有権又は冒認特許権の移転又は返還を請求できないと考えている。翌年の102年度座談会民事議題第2号の討論意見では、「肯定説——請求として給付訴訟を提起できる」との甲説と、「否定説——甲の訴えを却下すべきである」との乙説が挙げられた。初歩的検討結果では、乙説（否定説）が採用された。審査の意見では、多数が甲説を採用し、大会の検討結果でも、多数が甲説を採用した。102年度座談会民事議題第2号結論の甲説の具体的な理由によれば、該座談会の多数の裁判官は、特許権が他人によって剽窃された場合、台

湾特許法第35条第1項の2年の除斥期間を過ぎても、真の特許出願権者は依然として不当利得、不法行為又は債務不履行等の規定に基づいて給付訴訟を提起することを選択して、冒認出願人に対し該特許権の返還を請求することで、その権利を確保できると考えている。このため、2号座談会民事議題の結論で、多数の裁判官は、真の特許出願権者は民法第767条により冒認出願人に対して冒認出願の所有権又は冒認特許権の移転又は返還を請求することは難しいのではないかと考えているようである¹⁾。

2. 本稿の見解

2.1 司法院知的財産法律座談会の民事議題の分析

該座談会における101年度座談会民事議題第5号の討論意見の乙説と丙説の総合意見について、原告が「民法第767条規定により、被告に対し係争特許の特許権を原告に移転することを命じる」ことを請求することができない主な理由は以下の通りである。

(1) 特許出願権は公法上の権利である²⁾

特許出願権が公法上の権利であるか否かについて、実務上、民事判決では、「特許出願権は台湾特許法に基づいて国家に特許出願をする権利であり、その性質は公法上の請求権である。国家は台湾特許法に基づいて特許出願権者に特許権を付与するが、その特許権を付与する決定は、私法関係を形成する行政処分であり、性質は公法事件に属するため公法上の法律関係である。したがって、特許出願権は私権ではなく公法上の権利であり、特許出願権者は特許出願権者でない者によりその特許出願権が侵害されたことを理由として、私法の法律関係に基づき、特許出願権が侵害されたとして又は特許出願権の確認を求める民事訴訟を提起することはでき

ない³⁾。」と考えているものがあり、同時に、これら判決では、「当事者が契約関係に基づいて特許出願権の帰属を約定し、それらの中で特許出願権の帰属に対して紛争がある場合、該契約関係は私権の紛争に属し、台湾特許法には明文規定がなく、民事訴訟手続きによって救済しなければならぬため、当事者は民事裁判所に特許出願権の存在又は不存在の確認訴訟（最高行政裁判所91年度判字第25号判決参照）を提起できる⁴⁾。」とされている。言い換えれば、上記民事判決は、特許出願権の帰属に係る紛争が契約関係の約定に関するものでない場合、その性質は公法事件に属するため公法上の法律関係であると考えている。逆に、特許出願権の帰属に係る紛争が契約関係の約定に関するものである場合、その性質は私法事件に属するため私法上の法律関係である。しかしながら、実務上では、行政裁判所の判決で、特許出願権紛争に係る異議（現在、台湾では異議制度はない）及び無効審判事件において実質的に審理したものがある⁵⁾。

実務上、民事判決では、「特許出願権と特許権とは実質的に同一の権利であり、出願、審査、公告、証書発行等の行政手続きの違いによって、名称が異なっているに過ぎない。次に、特許出願権と特許権とは実質的に同一の権利で、性質上いずれも準物権であり、特許出願権又は特許権の譲渡に対して、譲渡人と受讓人の互いの意思表示が一致した場合、その譲渡契約が成立し、且つそれによって譲渡の効力が生じる（最高裁判所72年台上字第736号判決参照⁶⁾。」「特許出願権と特許権はいずれも同じ種類の特許を標的とし、特許出願権は特許権の成立前の段階の権利であり、且つ特許出願権と特許権はいずれも譲渡又は相続できるため、両者は私法上の権利に属する⁷⁾。」「特許権の付与は特許主務官庁である知的財産局の行政処分がもとになっており、誰の特許出願を受理するかという決定は、

行政処分の一種に属するため、生じた紛争は、公法上の争いに属し、行政訴訟を提起すべきである。知的財産局が特許出願を受理してから、特許査定までのことは、段階的行為であり、出願が知的財産局に係属した後、特許査定するか否かは、台湾特許法に従って、専門的知識に基づいて、法律が付与した裁量の範囲内で行った公法上の行為である。しかしながら、出願が知的財産局に係属する前において、誰が真の特許権者であるか、誰が出願を提出できるかは、常に私人間の私法上の関係又は争い（例えば、雇用、請負、相続、冒認、剽窃等）に関しており、これらの権益紛争をはっきりさせることは、特許主務官庁が判断できることではなく、且つこのような権益紛争は、紛争のある私人間のみ存在し、私人と特許主管官庁との間には存在せず（例えば、特許主務官庁による特許取消、特許の可否等は、権利者と主管官庁との間の紛争であると考えられている）、私人間の民事紛争に属し、私人が互いに行政訴訟を提起する余地はない⁸⁾。」と考えるものもある。

台湾特許法に規定された「特許出願権」の意味については、学説上、多くの論述が既にある⁹⁾。台湾特許法第5条第1項の「特許出願権とは、この法律により特許を出願する権利をいう」との規定によれば、台湾特許法に規定された「特許出願権」は「特許を出願する権利」とほぼ同一である。しかしながら、知的財産局の解釈¹⁰⁾によれば、広義の特許を出願する権利は、狭義の特許を出願する権利と特許出願権を含む。狭義の特許を出願する権利とは、創作が完成した後、出願を提出する前に、該創作について出願するか否か、どの種類の特許を出願するか、及びどの国に特許出願するかを決定する権利を誰が有するのかをいう。このような解釈は民法上の角度から行われたもので¹¹⁾、発明者¹²⁾又はその権利の承継人が、完成したが特許出願をしていない発明に基づいたものである¹³⁾。特許出願

権とは、出願人が特許出願について有している出願を維持する又は譲渡する権利をいう。これは発明者が特許出願をしたがまだ特許査定されていない発明に基づいたものである¹⁴⁾。簡単に言うと、狭義の特許を出願する権利は発明者が発明を完成した時に原始取得した又はその権利の承継人が承継取得した私法上の権利であり、その名義で知的財産局に特許出願を提出できる資格を有し、これは現行の台湾特許法第5条第2項¹⁵⁾に規範された意義の一つである¹⁶⁾。特許出願権とは、発明者又はその特許を出願する権利を承継した者が特許出願を提出した後に、特許出願の取得、放棄、変更を決定する権利¹⁷⁾を有することである。これは現行の台湾特許法第6条¹⁸⁾に規定された主旨であり、その意味には特許の付与を請求する権利、取下権、実体審査請求権、答弁および補正権、訂正権、優先権を主張する権利、仮保護請求権、再審査請求権、訴願権、発明者人格権、及び財産権¹⁹⁾が含まれる。

101年度座談会民事議題第5号で取り上げられた特許出願権が、出願人がその名義で特許出願を提出する権利を有することを意味する場合、確かに前記知的財産局の述べた「狭義の特許を出願する権利」を有することに該当し、特許出願人が特許出願を提出した後に、特許出願手続きにおいて有する手続き上の権利（例えば知的財産局に対し特許権の付与を請求する権利を有する）とは異なる。101年度座談会民事議題第5号で取り上げられた真の特許出願権者の民事裁判所に対する提訴の主張は、被告ではなく自分が係争特許出願又は特許権の真の権利者であるということであり、係争特許出願又は特許権の私法上の所有権の帰属を争い、さらに確定力を有する判決をもって知的財産局に権利者の名義の変更を申請することに他ならず²⁰⁾、誰が係争特許出願の特許出願手続きにおける手続き主体であるかを争い、これによって直接被告

の係争特許出願の特許出願手続きにおける手続きの主体的地位を入れ替えることではない。後者は特許審査行政手続きと関係があり、公法事件に属するため公法上の法律関係である。しかし、前者は知的財産局に対して権利者の名義変更を申請することを目的として提起された給付訴訟又は確認訴訟であり、その請求の趣旨は係争特許出願又は特許案の所有権の帰属に関し、即ち誰が特許出願又は特許案の主体であるかは、知的財産局が出願時に審査できることではなく²¹⁾、知的財産局の行政権限とは関係がなく、即ち公法上の権利としてみなす必要がない。

或いは、特許権の帰属に係る紛争の民事訴訟の原告の提訴目的は、確定した確認判決を知的財産局に提出することにより、知的財産局に対し無効審判請求した冒認特許案に関して、台湾特許法第35条により別の特許出願を出願して、特許出願権者としての地位を回復する要件を満たすことにあるという論もある。もしそうであるなら、知的財産局が、審査した後に真の特許出願権者の別の特許出願を提出する主体的地位を認める理由が、依然としてそれが冒認出願の特許出願に係る発明の発明者又はその権利の承継人であることにあり、台湾特許法第5条第2項と第6項第1項の規定を満たしている場合、知的財産局のいう「狭義の特許を出願する権利」を有しているため、台湾特許法第5条第1項の規定により、知的財産局に対して該別の特許出願の特許審査行政手続きの開始を請求できる。知的財産局に対して特許審査行政手続きの開始を請求する点から言えば、「狭義の特許を出願する権利」には確かに公法上の権利の要素が含まれているが、該原告の提訴目的は、民事裁判所に対し、知的財産局に冒認特許案について特許審査行政手続きのやり直しを命じ、又は知的財産局に原告が知的財産局に提出した別の特許出願について特許審査行政手続きの開始を命じることを求めることではない。したがって、101

年度座談会の民事議題第5号で取り上げられた原告が提起した給付訴訟の請求の趣旨は、知的財産局の行政権限とは関係がないため、該給付の趣旨が成立するか否かの前提条件、つまり原告の係争冒認特許案に対する「狭義の特許を出願する権利」を公法上の権利としてみなす必要がない。

(2) 特許権の付与決定は行政処分である²²⁾

上述したとおり、実務上、「特許出願権は台湾特許法により国家に特許を出願する権利であり、その性質は公法上の請求権であり、国家が台湾特許法により特許出願権者に特許権を付与する。該特許権付与の決定は、私法関係を形成する行政処分であり、その性質は公法事件に属するため公法上の法律関係である²³⁾。」と考える判決がある。勿論、知的財産局の特許権を付与する決定は行政処分であるが、101年度座談会民事議題第5号の乙説理由(四)のいわゆる「特許権の存在又は不存在は、公法上の法律関係に属し、特別な規定がない以上、民事訴訟の訴訟対象としてはならない。」との論述はまだ詳細な分析に欠けるようである。知的財産局は出願の特許対象の特許性のみを審査し²⁴⁾、発明者又は出願人の発明者との間の特定の法律関係に基づいて特許出願権等を取得するなどの主体資格の問題については、一般的に実質的認定を行わない²⁵⁾。これは世界各国の特許制度において発明者推定原則が採用される概念²⁶⁾にも符合する。したがって、特許権が、特許査定されて公告された後、つまり特許審査行政手続きが終了してから、係争特許の客体に瑕疵があると主張して無効審判が提起された場合、知的財産局は無効審判の行政手続きを開始する。この時、特許権客体の存在又は不存在の紛争が、公法上の法律関係に属するという主張に道理がないわけではないが、101年度座談会民事議題第5号で取り上げられた特許権主体(特許出願権者ひ

いては特許権者)の帰属は、すでに私法上の権利となった特許権の帰属と関連しており、特許権の客体の瑕疵とは関連がない。実務上、この特許権主体瑕疵の判断は知的財産局の専属的な権限ではなく、民事裁判所は知的財産局よりも特許権の客体の権利帰属を決定することができ²⁷⁾、このため、特許権の主体と特許権の客体との間に従属関係があるか否かは、私法上の法律関係に属し、知的財産局が独自に判断して認定するものではなく、これは特許権付与の決定が行政処分であることとは異なるものであり、混同できないと考えられている。

(3) すでに付与された特許を取り消す権限は、民事裁判所ではなく、知的財産局にある²⁸⁾

該座談会の101年度座談会民事議題第5号で取り上げられた乙説の理由(二)は、「当事者は民事裁判所に対し、すでに付与された特許の取消しを求める権限がない……当事者が特許権の法律関係の存在又は不存在の確認を求め確認訴訟の判決は、経済部知的財産局に特許権登録を取消させる効力を生じることではなく、確認判決を受ける法律上の利益に欠ける。」であるが、101年度座談会民事議題第5号で取り上げられたのは、原告が民事裁判所に対して係争特許権の取消しを求めるのではなく、民事裁判所に対し被告に係争特許権を原告へ移転させる判決を下すように求めることであり、その核心は、係争特許権主体の帰属を確認して、原告が確定判決をもって知的財産局に無効審判請求において名義上の特許権者ではなく自分が真の特許権者であることを証明して、係争特許権を取戻すことである。更に、原告が、原告に帰属することを確認する請求をして勝訴判決が確定したのが、係争特許出願権であっても、係争特許権であっても、原告は台湾特許法第10条の規定により、知的財産局に権利者の名義変更を申請することができ、又は台湾特許法第67条第1項

第3号、第2項及び第35条第1項の規定により、知的財産局に無効審判を提起し、無効審判が成立して係争特許権の取消確定を取得すれば、上記の台湾特許法の規定により、2か月以内に知的財産局に対し係争特許の特許出願ができる。丙説の理由(二)に述べられたように、特許権の法律関係の存在又は不存在の確認を求めた確認訴訟の判決は、知的財産局に特許権登録を変更させることができ、実益がないことはない。

丙説理由(一)の「また特許権は特許主務官庁が行政権の作用で特許査定したことで発生するため、知的財産局の特許査定を経て特許権を取得する前に、所有者の物権的請求権に基づいて、被告の係争特許の移転を請求することができない。」については、原告が民事裁判所に対し係争特許権を確認し又は係争特許権を移転(又は正確には「返還」²⁹⁾と呼ぶべきである)することを求めて確定判決を取得することに関わっており、この確定した確認判決又は給付判決が知的財産局にとって異なる法律効力があるか否かは、討論する価値がある。101年度座談会民事議題第5号で取り上げられた特許出願権が、出願人がその名義で特許出願を提出する権利があることを意味する場合、前述の知的財産局のいう「狭義の特許を出願する権利」に属し、上記に説明したように、原告が法律に基づいて特許を出願する権利を有することを証明しているので、民事裁判所が、原告が係争特許権の「特許出願権者」³⁰⁾であることを確認する判決を下すことは当然のことであるが、まだ不十分である。係争特許権は既に私法上の権利を形成し、判決は、原告が係争特許権の特許出願権者であることを確認する主文趣旨だけであり、恐らく実務上では、知的財産局はそれを受け入れて係争特許権の特許権者の名義を変更できるかもしれないが、法理上は、依然として飛躍の疑いがある。これに対して、民事裁判所が、原告が係争特許権の「特許権者」であることを確認する

判決を下し又は被告は係争特許権を原告に移転（又は変更³¹⁾）すべきであると宣告した場合、知的財産局は民事判決による特許出願権等の私権紛争に対する認定の拘束³²⁾を当然受けるため、係争特許権の特許権者の名義を変更できる。

本稿は、この2種類の形式の判決の共通点は、係争特許権の特許権者の名義変更の効力は判決確定時に発生するのではなく³³⁾、特許権者の名義の変更は特許権の原始取得に関わっており、特許権の設定登録及び公告と同じで、知的財産局の専属的行政権限に属し、登録発効主義³⁴⁾を採用すべきであり、権利者の名義変更の効果からすれば、何ら変わりがないということであり³⁵⁾、その相異点は、判決確定時、確認判決は原告が係争特許権の特許出願権者であることを確認するのみで、誰が特許権者であるかは曖昧であり、知的財産局は確定判決の主文をもって係争特許権者を原告に変更することを公告することはできないが、給付判決は明確に原告が係争特許権の特許権者であると確認し、知的財産局がその後係争特許権を原告に移転し（権利者の名義変更）且つ公告することで、権利設定の効果が生じると考える。問題のポイントは、裁判所によって原告が係争特許権の特許出願権者であることを確認できるとの判決が下された場合に、原告が更に被告の係争特許権の確認、移転（又は変更）を請求することを、裁判所が適切と考えるか否かである。

本稿は、実務上、直接に原告が係争特許権の所有者であると確認し、ひいては被告が係争特許権を原告に移転（又は変更）することを命じることに積極的でない判決³⁶⁾がある要因は、原告が同一の発明創造について知的財産局に特許を出願せず、逆に被告によって出願されてしまったためと推測する。従って、確認判決によって原告が特許権者であると直接確認し、又は給付判決によって被告に係争特許権の原告への移転（又は変更）を直接命じる場合、法律ではほ

とんど容認されず、もしそれが容認された場合、裁判所の判決によって原告が知的財産局に特許出願を提出しなかった瑕疵を治癒することに等しくなる。しかしながら、本稿は、被告の冒認行為は被告が特許出願に係る発明の発明者として又は発明者との間にある種の法律関係があるため出願権者として特許出願を提出すること、即ち被告が他人の名義（真の特許出願権者）で法律行為と事実行為を行い、且つ相手方も該他人を当事者とし、被告が授權されていないのに該他人の名義を使用することであり、それは民法上の無権代理人が権利を授与されていないのに本人の名義で法律行為を行う場合と類似しており、学説的には他人の名のもとでの行為（Handeln unter fremdem Namen）³⁷⁾と呼ばれ、無権代理の規定³⁸⁾を類推適用できるだろうと考える。もしそうなら、原告が民事裁判所に対して被告の特許権を確認、移転（又は変更）することを請求した場合、原告（真の特許出願権者）が訴訟において被告（冒認者、名義上の特許権者）によって知的財産局に冒認出願を提出された全ての特許審査行政行為を承認（事後同意³⁹⁾）することにより、冒認出願人が真の特許出願権者の履行補助者⁴⁰⁾となると解釈できる。これによって、これらの特許審査行政行為は本人（原告）が承認したために成立時に遡及して本人に対して効力を発生することになる。即ち本人が冒認者と知的財産局との間の冒認出願に対する特許審査行政行為を全て承認した場合、本人が特許出願を提出しなかった瑕疵を補うことができる。このことにより、民事裁判所が、原告が係争特許権の特許出願権者であるとの確認⁴¹⁾判決を下すことには、争議がなく、原告が被告と知的財産局との間の係争特許案に対する特許審査行政行為を全て承認した場合、原告が更に被告の係争特許権を確認、移転（又は変更）することを請求することは、法理上の基礎がある。

冒認出願人である無権代理人は、真の特許出

願権者である本人に対して、民法の事務管理に関する規定に基づいて権利を主張して、反訴を提起し又は別途に提訴できる⁴²⁾。真の事務管理の成立要件⁴³⁾は、1. 法律上の義務がないこと、2. 他人の事物を管理すること——他人の事物と管理行為（事務管理の負担）と、3. 管理意思からなる。訴訟時に被告である名義上の特許権者は、客観的に事務管理行為があった——被告が知的財産局に原告の発明創造に対して冒認出願を提出すること自体（事務管理の負担）は本人に寄与し、本人が明示し又は推知し得る意思（原告がその後に訴訟によって被告の係争特許権の移転（又は変更）、確認を求める）に反することはなく、主観的にも管理意思があった——と主張できる。もし、裁判所が原告である真の特許出願権者の訴えに理由があると判断し、被告である管理者が管理により得た利益を本人である原告に帰属させる意思がある場合、民法第176条第1項に規定された適法事務管理が適用され、管理者は本人に対し支出費用償還請求権、負担債務弁済請求権及び損害賠償請求権を行使できるが、これは別の事情に属する。もし、被告が冒認出願を提出すること自体は本人に寄与するが、知的財産局の審査意見書に対して消極的不作為（事務管理の実施）があった場合、不適法の事務管理に該当し、本人は管理利益を享受するか否かの選択権⁴⁴⁾を有する。これに対して、被告である管理者には一貫して管理意思がなく、他人の事務であることを明らかに知っていたにもかかわらず、自己の事務として管理した場合、準事務管理⁴⁵⁾に該当し、その法律効果は不適法な事務管理を準用する。或いは被告が過失によって他人の事務であることを知らず自己の利益のため管理した場合、無権代理人は本人に対して、民法の不当利得に関する規定により、判決によって本人が冒認特許案の所有権者であることが確認され知的財産局により変更登録されたのに、本人が冒認出願の提出

に係る全ての費用を支払わないことは、法律上の原因なく利益を受け、無権代理人に損害を与えるものであるということをも理由として、本人に冒認出願の提出に係る全ての費用を無権代理人へ支払うよう請求できる⁴⁶⁾。

(4) 民事裁判所は特許出願権及び特許権帰属を確認することのみできる⁴⁷⁾

民事裁判所が、原告が係争特許権の特許出願権者であることを確認すると判決を下し、原告が被告と知的財産局との間の係争特許案に係る全ての特許審査行政行為を全て承認した場合、原告が更に被告の係争特許権の確認、移転（又は変更）を請求することに法理上の基礎があることは、上述したとおりである。101年度座談会民事議題第5号の丙説理由（三）では、民事裁判所は単に特許出願権及び特許権の帰属を確認することのみできると考えており、その論理は、(1) 原告と被告の間の雇用関係によって特許出願権及び特許権の帰属に係る紛争が発生した場合、原告が提起した特許出願権及び特許権の帰属を確認する訴訟で勝訴が確定した後、これによって台湾特許法第10条の規定に基づき、知的財産局に権利者の名義変更を申請することができ、又は、(2) 冒認出願紛争に係る無効審判事件において、無効審判請求人が提出した無効に関する証明書類によって特許権者が真の特許出願権者であるとの認定を十分に覆せる場合を除き、知的財産局は一般的に私権紛争である特許出願権の帰属について判定を下さず⁴⁸⁾、無効審判請求人に対して私権効力を確定した調停、仲裁又は判決に関する書類を提出して権利者の名義変更を申請するよう要求する（最高行政裁判所89年度判字第1752号判決参照）、というものである。

論理(1)について、台湾特許法第10条に規定の判決文書は確定した確認判決に制限されず、且つこの種の雇用関係が原因で生じた特許出願

権及び特許権の帰属を確認する訴訟は、民事訴訟法第247条第1項に規定された確認の利益を有していたとしても、原告にとって、被告の係争特許権の移転（又は変更）請求の確定した給付判決よりも直接的ではない。

次に、論理(2)について、冒認出願紛争に係る無効請求事件において、最高行政裁判所判決の趣旨⁴⁹⁾は、原則として民事裁判所は知的財産局よりも私権紛争である特許出願権の帰属について決定を下すことができ、特許権主体瑕疵の判断は知的財産局の専属的な権限ではなく、例外として無効審判請求人の提出した無効に関する証明書類によって特許権者が真の特許出願権者であるとの認定を十分に覆せる場合にのみ、知的財産局が判断できることを意味している。したがって、民事裁判所は単に特許出願権の帰属を確認することのみでできるのではなく、原告が民法の無権代理の規定を類推適用し、被告と知的財産局との間の係争特許案に対する全ての特許審査行政行為を全て承認した後、係争特許権の帰属を確認でき、ひいては被告に対し係争特許権を原告に移転（又は変更）することを命じることができると思われる。

以上を纏めると、本稿は、101年度座談会民事議題第5号に述べられた原告が、提訴時に被告に対し無権代理の規定を類推適用することを主張できる場合、裁判所は原告の民法第767条の規定による主張について、被告に対し係争特許の特許権を原告に返還することを命じることができないわけではないと考える。実務上は、「特許権の付与は勿論、特許主務官庁が行政権の作用で行ったことであるが、研究開発成果は特許主務官庁の特許査定を経て特許権の客体となり、既に私法上の財産権の属性を有している。特許権の帰属について紛争が発生したとき、真の特許権者は台湾特許法に規定された無効審判請求手続きにより救済を求めることができる以外に、民法上の不当利得、不法行為又は債務不

履行等の規定に基づき、冒認出願人に対して該特許権の返還を求める給付訴訟の提起を選択して、その権利を確保することもできる（102年度知的財産法律座談会民事訴訟類提案第2号検討結果参照⁵⁰⁾。」「真の特許出願人が台湾特許法第34条（改正後は第35条）の法定期間内に無効審判請求又は再出願することは、該特許を取り消し、改めて特許出願する方法で該特許を取得するという過程において、出願日の遡及ができるか否かという問題だけが発生し、台湾特許法第34条の法定期間を超えても、真の特許出願権者は依然として（1）該特許を無効審判請求により取り消し、又は（2）同法第10条の規定により民事確認判決をもって知的財産局に対して権利者変更を申請する方法により特許権を取り戻し、又は（3）不当利得の規定により冒認出願人に対して該特許権の返還を請求して、その権利を確保する⁵¹⁾ことを選択できる。」と考える判決がある。即ち、実務上、102年度座談会民事議題第2号の多数意見に基づいて、真の特許出願権者が無効審判を提起して冒認特許案を取り消すことでその特許権を回復することができなくても、民事の確認判決をもって知的財産局に対して権利者を変更する方法や、民法上の不当利得、不法行為又は債務不履行等の規定により冒認出願人に対して該特許権の返還（正確には「変更又は移転」という）を求める給付訴訟を提起することも選択できると考える判決がある。

しかしながら、被告が侵害したものが原告の冒認特許案の特許出願権であると思われる場合、被告が前に冒認出願を提起した時に既に原告の特許出願権を侵害しているが、冒認出願がすでに取下げ、放棄、拒絶され、又は特許査定された後であり、又は台湾特許法第35条に規定された冒認特許案公告後の2年以内に無効審判を提起するという法定期間（不変期間）を超えており、且つ原告が無権代理の規定を類推適用

しなかった場合、この時、原告は冒認出願人の冒認出願における行政手続きの地位を入れ替える（入れ替え申請）、又は無効審判を提起して冒認特許案を取消すことでその特許出願権と特許権を回復すること（改めて出願）はできず、原告の特許出願権はすでに消滅して⁵²⁾回復しようがない。民事訴訟法第247条第1項の規定により、原告の確認訴訟の提起は、現在の法律関係の確認のみができ、過去の法律関係⁵³⁾を確認することはできないため、確認の利益に欠けると考えるべきである。しかしながら、なお不当利得により、返還不能な原告の特許出願権の償還すべき客観的価格⁵⁴⁾を請求し、又は不法行為により、原告の特許出願権を侵害した損害賠償を請求できる。このとき、原告は所有者の物権的請求権により、原告の特許出願権の返還を請求することはできない。これに対して、被告に侵害されたものが原告の冒認特許案の特許権であると判断できる場合⁵⁵⁾、原告は給付型又は侵害型の不当利得により、被告に対して占有する権利がない特許権を返還することを請求できる。即ち、被告の特許登録簿における特許権登録を抹消し且つ権利者名義を変更する方法でこれを行い、又は不法行為により、被告の特許登録簿における特許権登録を抹消し且つ原告の特許権の回復を請求し、又は所有者の物権的請求権により、被告の特許登録簿における特許権登録を抹消し且つ原告の特許権の回復を請求することで、原告の特許権を返還する。

2. 2 真の特許出願権者が冒認出願人に対し特許出願権及び（又は）特許権の取戻しを訴える際の民事上の請求方法

以上を纏めると、本稿は、真の特許出願権者は以下の民法上の実体的権利に基づいて、冒認出願人から特許出願権及び（又は）特許権を取り戻すことができると考える。

(1) 冒認出願が審査中の場合

冒認出願（先願）が審査中で、真の特許出願権者が特許出願を提出する可能性がある場合⁵⁶⁾、その「狭義の特許を出願する権利」はまだ消滅しておらず、新たな特許出願（後願）を提出して「特許出願権」⁵⁷⁾を取得し、更に「特許権」⁵⁸⁾を取得できる。この状況は実務上まだ発生したことがなく、理論的には、知的財産局の審査官は、職権で出願人に通知して提出させた又は出願人が自発的に提出した関連証拠を審査した後に、具体的な事情が、自らの意思によって漏れたのではない状況に符合するか否かを判断しなければならない。判断できない場合、知的財産局は本出願の審査を一時停止し且つ出願人に対して民事訴訟を別途提起してこれを確認するよう提案する可能性がある。もしそうなら、本稿は、真の特許出願権者は（1a）無権代理の規定の類推を主張し、冒認出願人が行った全ての出願行為⁵⁹⁾を承認し、即ち「特許出願権」を有することを主張して、冒認出願の特許出願権者の名義⁶⁰⁾の移転又は変更を求める訴訟を提起し、又は（2a）自分が冒認出願の「出願に係る発明」の「狭義の特許を出願する権利」を有する者であり、該「出願に係る発明」は自分の特許出願において特許出願するものと同一であることを確認する訴えを提起できると考える。勝訴判決を取得した後に、これをもって（1b）知的財産局に対して冒認出願の特許出願権者の名義の変更を申請し、又は（2b）自分の特許出願において、これにより担当特許審査官に対し確かに自らの意思によって漏れたのではない状況⁶¹⁾があることを陳述する。真の特許出願権者の後願で提出した明細書、特許請求の範囲及び図面は、真の特許権者が発明した技術的特徴に基づくことができ、冒認出願の明細書、特許請求の範囲及び図面に開示されたものと異なってもよい。しかし、後願は依然として先願の後に提出したことで先願主義に違反しているため⁶²⁾、恐らく特

許を受けることはできない。これは法改正によって解決されることを期待する⁶³⁾。

これに対して、冒認出願が審査中で、真の特許出願権者が特許出願を提出する可能性がない場合⁶⁴⁾、冒認出願人に対して不法行為による原状回復又は損害賠償責任を請求する訴えを起し、又は無権代理の規定の類推を主張して、冒認出願人が行った全ての出願行為を承認し⁶⁵⁾、冒認出願の「特許出願権」者として入れ替わることの請求だけができる。

(2) 冒認出願がすでに特許査定された場合

一方、冒認出願が特許査定された場合、真の特許出願権者は、同一の発明に対して重複して特許が付与されることを避けるため、台湾特許法第71条第1項第3号及び第2項の規定により、冒認特許権の公告後2年以内に冒認特許権に対し無効審判請求する必要がある。そうしてはじめて、台湾特許法第35条の規定により、無効の確定後2ヶ月以内に遡及した出願日を有する新しい特許出願を別途提出できる。これによって、真の特許出願権者の「狭義の特許を出願する権利」は冒認特許権の公告後2年以内に冒認特許案に対して無効審判を提起することで存在を回復したため、真の特許出願権者は新たな特許出願を提出できる。但し、その明細書、特許請求の範囲及び図面は冒認出願の明細書、特許請求の範囲及び図面に開示された範囲を超えてはならない。

これに対して、冒認特許権の公告後2年後に、真の特許出願権者が特許出願を別途提出する可能性がない場合、恐らく真の特許出願権者の「狭義の特許を出願する権利」は既に効力がなくなる。しかしながら、真の特許出願権者が冒認出願人が行った全ての出願行為⁶⁶⁾を承認し、無権代理の規定の類推を主張して、訴訟を提起する場合、その前の冒認出願人が形式的に有した「特許出願権」は冒認出願人が元々有する「狭義の

特許を出願する権利」の代替（代位物）であり、この「特許権」も該「特許出願権」の代替（代位物）であることにより冒認出願の特許権所有者の名義の移転又は変更を請求できる。

台湾特許法第35条第1項に規定された真の特許出願権者が特許出願を別途提出する2年の除斥期間が、真の特許出願権者が別途に提起する給付訴訟の障害となるか否かについては、台湾特許法は明確に規定しておらず、102年度座談会民事議題第2号結論では否定見解を採用している。外国の特許法で明確な規定があるものでは、多くが冒認特許の無効審判又は無効訴訟を提起する除斥期間と真の特許出願権者が移転を求める請求期間とが一致する規定を採用し、これによって公衆と真の特許出願権者との間の利益の均衡を図っている。台湾特許法は明確に規定していないため、解釈上は冒認特許の無効審判請求に除斥期間はなく、真の特許出願権者が給付訴訟を別途提起することについても請求期間の制限がないと考えるべきである。台湾特許法第35条第1項に規定された2年の除斥期間は真の特許出願権者が権利を取り戻す他の選択肢である特許出願を別途に提出する時間制限だけであり、且つこの別途に提出した特許出願は、その請求項の範囲が依然として冒認特許権の特許請求の範囲と異なる可能性があり、両者が必ずしも同一性を有するとは限らない。このため、該2年の除斥期間は真の特許出願権者が給付訴訟を別途に提起して、冒認特許権者に対して冒認特許権の移転又は返還を求める請求期間の制限となるべきではない。

3. おわりに

真の特許出願権者は創作発明によって「狭義の特許を出願する権利」を取得し、後に、該発明が他人によって冒認出願されたことを知ったとき、冒認出願が審査中の場合は、民事裁判所に対し、無権代理の規定の類推適用を主張し、

被告である冒認者が知的財産局に冒認出願を提出した全ての特許審査行政行為を承認して、これにより冒認出願の「特許出願権」を遡って取得することによって自分が冒認出願の特許出願権者即ち所有者であることを確認することを請求し、又は冒認出願の特許出願権者の名義を移転又は変更を請求する、確認訴訟又は給付訴訟を提起できる。これに対して、冒認出願がすでに特許査定された場合も、民事裁判所に対し、無権代理規定の類推適用を主張し、被告である冒認者が知的財産局に冒認出願を提出した全ての特許審査行政行為を承認して、冒認出願の「特許出願権」と「特許権」を遡って取得することによって、自分が冒認出願の特許出願権者であることの確認を求め、又は冒認出願の特許出願権者の名義の移転又は変更を求める、確認訴訟又は給付訴訟を提起できる。真の特許出願権者が無権代理規定の類推適用を主張して、冒認者の出願行為を承認した後に、冒認者は真の特許出願権者に対して適法の事務管理又は準事務管理又は不当利得を主張し、その前に冒認出願を提出した全ての費用の支払いを請求できる。

なお、本稿の内容は著者の個人的見解であり、著者の所属する事務所の見解を示すものではない。

注 記

- 1) 以上の結論は知的財産権裁判所100年度民専上字第17号、99年度民専訴字第65号民事判決の見解を反映したものである。なお、本稿において、台湾の判決文などの年度は、中華民国暦で表示されており、この中華民国暦に1911を加えたものが西暦年となる。
- 2) 101年度座談会民事議題第5号乙説理由(三)参照。
- 3) 知的財産権裁判所102年度民専上字第18号民事判決、100年度民専訴字第38号民事判決参照。101年度座談会民事議題第5号乙説理由(三)と同じ。
- 4) 前掲注3)に述べた一、二審判決参照。
- 5) 最高行政裁判所87年度判字第1143号、87年度判字第1675号、88年度判字第3197号、89年度判字第832号、89年度判字第1826号、90年度判字第2079号、92年度判字第181号、92年度判字第1702号、93年度判字第886号、98年度判字第928号、98年度判字第1227号、99年度判字第1301号、100年度判字第921号、101年度判字第1032号、103年度判字第418号、104年度判字第487号行政判決。
- 6) 知的財産権裁判所99年度民専訴字第75号民事判決参照。
- 7) 知的財産権裁判所101年度民専訴字第100号民事判決、103年度民専訴字第3号民事判決、103年度民専訴字第24号民事判決、103年度民専訴字第71号民事判決、103年度民専訴字第88号民事判決参照。
- 8) 知的財産権裁判所101年度民専上字第2号民事判決、102年度民専訴字第64号民事判決参照。
- 9) 拙著、特許行政行為及びその行政救済の研究、東呉大学法科大学院修士論文、pp.11-16 (2008)参照。
- 10) 知的財産局による「台湾特許法逐条解説(2014年9月版)」、p.12参照。
- 11) 尹新天、中国特許法詳解、p.69 (2011)参照。
- 12) 「発明者」という言葉は本稿においては、発明者(発明)、考案者(実用新案)、創作者(意匠)を指す。
- 13) 尹新天・前掲注11)、p.70参照。
- 14) 前掲注13)。
- 15) 現行の台湾特許法第5条第2項には「特許出願権者とは、この法律に別段の定めがある場合又は契約に別段の定めがある場合を除き、発明者、考案者、創作者又はその受讓人や相続人をいう。」と規定されている。
- 16) これに対して、台湾の商標法には狭義の商標を出願する権利の概念がない。知的財産権裁判所102年度民商訴字第53号民事判決参照。
- 17) 尹新天氏は、特許出願権は出願人が特許出願に対して享有する権利、即ち特許出願に対する所有権であると考えている。前掲注11)、p.112参照。
- 18) 現行の台湾特許法第6条「特許出願権及び特許権は、いずれも譲渡又は相続することができる。特許出願権は、質権の目的とすることができない。特許権を目的として質権を設定する場合、契約に別段の定めがある場合を除き、質権者は該特許権を実施することができない。」
- 19) 陳宗波、李曉秋、姚兵兵、特許法体系化判解研究、p.2 (2008)参照。

- 20) 台湾特許法第10条の適用又は類推適用。(知的財産局の「台湾特許法逐条解説(2014年9月版)」p.127参照)。
- 21) 2013年版台湾特許審査基準第一篇第三章第3節の「願書に記載された発明者が真の発明者であるか否かは、特許出願の出願人自ら関連の法律責任を負わなければならない、特許主務官庁は実質的に認定しない」参照。
- 22) 101年度座談会民事議題第5号乙説理由(四)参照。
- 23) 前掲注2)と同じ。
- 24) 台湾特許法第46条の規定参照。
- 25) 前掲注21)参照。
- 26) ドイツ特許法第7条第1項では、審査の遅延を避けるために、「発明者推定原則」を採用している。フランス知的財産権法第L611条6、イギリス特許法第7条第4項、オランダ特許法第8条、スイス連邦発明特許法第4条、イタリア知的財産権法第119条第1項。欧州特許条約第60条第1項には、欧州特許を受ける権利は発明者又はその権利承継人に属すると規定している。本条約第60条第3項には、欧州特許庁の手続きにおいて、出願人が欧州特許を受ける権利を行使する権利を有するものとみなされると規定している。即ち、本条約は、審査の遅延を避けるために、「発明者推定原則」(EPOは願書に指定された発明者の正確性については確認しない。EPC規則第19条第2項参照)を採用している。
- 27) 最高行政裁判所89年度判字第1752号行政判決「特許主務官庁は出願を審査するにあたり、同法第五条、第七条、第八条等の関連規定により、出願人が特許出願権者であるか否かを審査して確定する必要があるが、特許出願権が私権として誰に属するかを確定する効力はない。特許主務官庁は出願人の提出した資料によりそれが特許出願権者であると認定し、且つその特許出願が特許要件を満たし一応特許査定され公告された後、利害関係者が、出願人ではなく自分が特許出願権者であると主張し、証明書類を添付して異議を申立てた場合、私権の帰属紛争が発生し、提出された証明書類が、前に行った特許出願権者が出願人であるという認定を十分に覆すものでない限り、特許主務官庁はこの私権に関する紛争である特許出願権者の帰属について決定を下すことができない……被告は特許主務官庁として、特許出願する者が特許出願権者であるか否かに対して認定する職権を有するが、その職権は当該特定事件においてのみこれを行う権利がある。特許出願権者の帰属において私権紛争が発生したとき、確定する職権がなく、決定を下すことはできない。」最高行政裁判所88年度判字第4110号行政判決、89年度判字第1635号行政判決、89年度判字第2116号行政判決、89年度判字第2118号行政判決も同様の見解を持っている。
- 28) 101年度座談会民事議題第5号乙説理由(二)、丙説理由(一)、(二)参照。
- 29) 知的財産局による裁判所の確定判決に基づく係争特許の特許出願権者と特許権者の名義変更に遡及効力を有する場合、係争特許は真の権利者に返還されることになる。これに対して、権利者の名義変更に遡及効力がない場合、係争特許は真の権利者に移転されることになる。
- 30) 原告が無権代理の規定の類推を主張しない場合、係争特許権の「出願に係る発明」の「特許出願権者」は「狭義の特許を出願する権利」を有する者を指すべきであり、又は原告が無権代理の規定の類推を主張する場合、係争特許権の「出願に係る発明」の「特許出願権者」は「特許出願権」を有する者を指すべきである。
- 31) 知的財産権裁判所101年度民専訴字第2号民事判決主文参照。
- 32) 最高行政裁判所89年度判字第1752号行政判決、最高行政裁判所88年度判字第4110号行政判決、89年度判字第1635号行政判決、89年度判字第2116号行政判決、89年度判字第2118号行政判決、91年度判字第25号判決参照。
- 33) 民法759条の規定を参照すると、裁判所の判決によって、登記前に不動産の物権を取得した場合、登記されてはじめて、その物権を処分できる。但し、本条にいう判決とは、裁判所が行った形成力を有する判決がこれにあたり、その他の判決を含まない。最高裁判所43年台上字第1016号、65年台上字第1797号判例参照。裁判所が原告の求めに基づき、被告は特許出願権又は特許権の移転登録手続きを行うべきとの判決を下した場合、この判決は給付判決に属し、必ずしも物権の変動の効果を生じるとは限らず、知的財産局で登録が完了したときにはじめて、権利移転の効力が生じる。
- 34) 台湾特許法第62条第1項には、特許権を譲渡し、

- 信託し、他人に実施権を許諾し、質権を設定する場合、登録しなければ、第三者に対抗することができないと規定している。このことから分かるように、特許権又はその関連権利の承継取得は、知的財産局の専属的な行政権限に関わるものではなく、登録対抗主義を採っている。
- 35) 特許権者の名義変更の効力が遡及効を有するか否かは、台湾特許法に明確に規定しないため、知的財産局は、特許が取消された後に自己の出願を提出する状況について、「遡及しない」とすべきであると考えている（知的財産局の「台湾特許法逐条解説（2014年9月版）」127頁参照）。2013年版台湾特許審査基準第一篇第十一章第1節に基づくと、特許出願権の帰属の争いが確定判決等の書類によって確認される場合、権利者の名義変更の申請は特許出願権者ではない者と真の特許出願権者との間の譲渡登録の方法によって行うことができ、権利者名義を真の特許出願権者に変更する効力は、承継取得に属するため、過去に遡及しない。しかしながら本稿では、特許権者は冒認特許に対し無効審判請求して取消した後に台湾特許法第35条によりその特許権を回復する場合、該特許権は冒認特許公告時に遡及して発効すべきであり、そうでないなら、台湾特許法第59条第1項第5号に、特許権者が無効審判を提起する前の善意の実施権者の法定実施権を規範する必要がないと考える。したがって、本稿は特許権者の名義変更の効力と真の特許出願権者がその特許権について無効審判請求して回復する効力はいずれも遡及効を有すると考える。
- 36) 知的財産権裁判所101年度民専上字第2号民事判決、101年度民専訴字第114号民事判決参照。
- 37) 鄭冠宇，民法総則，p.392（2014.8.1）参照。
- 38) 王沢鑑，民法総則，p.483（2003.1）。鄭冠宇，前掲注37)，p.392，注75)。ディーター・メディクス，ドイツ民法総論（邵建東訳），欄外番号907，908（2000）。陳自強，契約の成立及び発効，pp.295-296（2009）。黃茂榮，債法総論（二），pp.22-23（2010）。黃立，民法総則，p.412（2005），劉昭辰，民法シリーズ——代理関係，p.61（2016）参照。
- 39) 民法第170条の規定参照。
- 40) 民法第224条の規定参照。
- 41) 「狭義の特許を出願する権利」と「特許出願権」を有する。
- 42) 王沢鑑 前掲注38)，p.507。林誠二，民法総則下巻，p.217（2007）参照。
- 43) 民法第172条「委任を受けておらず，且つ義務もなく，他人のために事物を管理する場合，その管理は，本人の明示した又は推知できる意思に基づき，本人の利益となる方法で行わなければならない。」参照。
- 44) 民法第177条第1項参照。
- 45) 民法第177条第2項参照。
- 46) 林誠二，前掲注42)，p.217参照。
- 47) 101年度座談会民事議題第5号丙説理由(三)参照。
- 48) 少数の個別事例においては，知的財産局は無効審判請求人が提出した無効の証拠と理由を参酌する。例えば，該局が2014年1月22日に作成した(103)智専三（一）05026字第10320091310号無効審決書である。
- 49) 前掲注27) 参照。
- 50) 知的財産権裁判所102年度民専訴字第29号民事判決参照。
- 51) 知的財産権裁判所100年度民専上字第17号民事判決参照。
- 52) 冒認特許案の公開と公告が先であるため，原告がその後に別の特許出願を提出し，その特許出願に係る発明が同一である場合，明らかに台湾特許法第31条の先願主義（冒認特許案の公開から6ヶ月以内に後願を提出した場合は，新規性の猶予期間が適用され，台湾特許法第22条第1項の新規性原則にも違反しない）に違反することになり，特許を受けることができない。
- 53) 最高裁判所103年度台上字第1260号，103年度台上字第247号，102年度台上字第911号，101年度台上字第1093号，99年度台上字第1641号民事判決参照。
- 54) 民法第181条ただし書参照。
- 55) 前提としては，原告が無権代理の規定を類推適用して，被告と知的財産局との間の係争特許案に対する全ての特許審査行政行為を承認することである。
- 56) 真の特許出願権者は冒認出願人が不法に発明の技術内容を取得し且つそれを公開した日から6ヶ月の猶予期間内に，新しい特許出願を別途に提出することができ，新しい特許出願の新規性と進歩性には影響を与えない（台湾特許法第22条第3項第4号の規定参照）。ただし，第三者が新しい特許出願の出願日の前に提出した同一の

発明の特許出願には対抗することができない(知的財産局「台湾特許法逐条解説(2014年9月版)」pp.61-62参照)。

- 57) この「特許出願権」は元の「狭義の特許を出願する権利」の代替(代位物)である。
- 58) この「特許権」は元の「特許出願権」の代替(代位物)である。
- 59) 即ち冒認出願の「特許出願権」を取得する。
- 60) その請求権の基礎は、契約、準事務管理、物権的請求権、不当利得又は不法行為である。
- 61) 冒認出願人の該冒認出願に係る「特許出願権」は理論上不存在と確定されるべきであり、それは「狭義の特許を出願する権利」を欠いているからである。しかしながら、知的財産局は台湾特許法第46条の規定により、冒認出願人に対して特許を付与しない査定を下すことができない。現行の台湾特許法によれば、該冒認出願が特許査定された後に、真の特許出願権者が法律に基づいて無効審判請求して取消すはかない。真の特許出願権者の自己の特許出願は新規性喪失の例外の猶予期間を確かに享受できる。
- 62) 台湾特許法第31条の規定参照。台湾特許法は外国の立法例のように冒認出願に先願主義を適用しないとは規定していない。
- 63) 欧州特許条約第61条第1項に、最終的な決定により、出願人以外の者が欧州特許(規則第16条:最終決定後の3ヶ月以内且つ特許出願がまだ特許査定されていない)を受ける権利を有すると判断された場合、その者が施行規則に従ってEPO(European Patent Office, 欧州特許庁)(規則第14条:係争出願の特許付与手続きを中止しなければならない。規則第15条:手続き中止期間中は特許出願と加盟国の指定を取り下げることができない)に対し同一の発明について新たな欧

州特許出願(規則第17条:原出願は、新たな出願の出願日に取り下げられたものと見なされる。規則第78条:第三者が証拠を提供した場合)を提出できると規定されている。該新たな欧州特許出願は原出願の分割案と見なされ、且つ条約第76条第1項の関連規定(欧州特許条約第61条第2項)が適用される。

2011年の日本特許法の改正前において、真の出願権者が冒認出願の出願日(優先日がある場合は、優先日を指す)の後及び公開日の前に新たな出願を提出した場合、先願主義に違反せず、又は冒認出願の公開日から6ヶ月以内に新たな出願を提出した場合、先願主義に違反せず、新規性の猶予期間の規定も適用される。要するに、真の出願権者は遅くとも冒認出願の公開後6ヶ月以内に新たな出願を提出してはじめて、実質的な利益がある。2011年の特許法の改正後(特許法第74条の、真の特許出願権者は冒認出願人に対して冒認出願について付与された特許権の移転を請求できるとの規定の新設に合わせて、特許法第39条6項が対应的に削除された)、真の出願権者は冒認出願の出願日(優先日がある場合は、優先日を指す)の後及び公開日の前に新たな出願を提出した場合、先願主義に違反するため、おそらく真の出願権者は最終的に特許を受けることができない。但し、真の権利者は冒認出願が特許査定された後に、名義上の特許権者に対して特許権の移転を請求できる。

- 64) 真の特許出願権者がもともと有した「狭義の特許を出願する権利」は既に消滅した。
- 65) 即ち冒認出願の「特許出願権」を取得する。
- 66) 即ち冒認出願の「特許出願権」を取得する。

(原稿受領日 2017年1月16日)