

冒認出願に関する救済措置の整備について

1. 現行制度の概要

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は、冒認出願¹と呼ばれており、拒絶理由を有するものとされている（特許法第49条第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（同法第38条）、同条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、同法第49条第2号）。

現行制度では、冒認行為又は共同出願違反行為に対して、真の権利者が採り得る手段としては、以下のものがある²。

① 無効審判請求

冒認又は共同出願違反の出願に係る特許は、無効理由を有するものとされているため（特許法第123条第1項第2号、第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可能である。

② 損害賠償請求

真の権利者は、不法行為に基づく冒認又は共同出願違反をした者に対する損害賠償請求が認められる可能性がある（民法第709条）。

③ 新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願

真の権利者は、新規性喪失の例外（特許法第30条第2項）により、冒認出願の公開等から6月以内に出願をすることで特許権を取得できる可能性がある³。

④ 出願人名義の変更・特許権の移転登録手続

特許法上明文の規定はないが、裁判例によれば、真の権利者は、以下の手段をとることが可能である。

¹ 本資料では、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、譲渡証書の偽造等により、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 大正10年法の下では、冒認出願が拒絶され、又は冒認出願に係る特許が無効にされた後、真の権利者による出願の出願日を冒認出願の出願日に遡及させる制度が存在していた（大正10年特許法第10条、第11条）。しかし、昭和34年法改正に際し、冒認出願後に同一発明について独自に出願した第三者の利益保護が重視され、この制度は廃止されている。

³ 冒認出願は、先願の地位がなく（特許法第39条第6項）、また、真の権利者の出願に対しては拡大先願の地位も有しない（同法第29条の2括弧書き）。したがって、真の権利者の出願は、先に冒認出願がされていることによって拒絶されることはない。

(a) 特許権設定登録前の出願人名義変更

真の権利者は、特許を受ける権利（又はその持分）を有することの確認訴訟の確定判決を得ることにより、単独で冒認又は共同出願違反の出願の出願人名義を変更することが認められている⁴。この場合において、真の権利者が自ら出願していたかは問われていない。

(b) 特許権設定登録後の特許権の移転登録手続

真の権利者が自ら出願していた事案において、特許権の移転登録手続請求が認められた事例がある⁵。他方、真の権利者が自ら出願していなかったこと等を理由に、特許権の移転登録手続請求が否定された事例もある⁶。

2. 問題の所在

(1) 冒認・共同出願違反の実態

冒認及び共同出願違反は、企業・大学において少なからず発生しており、訴訟に至るケースも存在する。

【国内企業等アンケート結果⁷】

回答のあった企業・大学のうち、過去に冒認出願された経験がある企業・大学は、約31%である。

また、過去に共同で出願するべき発明について単独で出願された経験がある企業・大学は、約40%である。

特に、複数の企業や大学等が共同して技術開発や製品開発をすることが一般化しているため、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限らず、当該発明が、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、結果として共同出願違反となる場合等が生じやすい状態にあるものと考えられる。

【国内企業等アンケート結果⁸】

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。

⁴ 東京地判昭和38年6月5日下民集14巻6号1074頁〔自動連続給粉機事件〕参照（なお、本件は、実用新案に関する事案であるが、実用新案においても実体審査が行われていた時期のものである。）、方式審査便覧45. 25参照

⁵ 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〕参照

⁶ 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〕参照

⁷ 社団法人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」（2010年3月）182、184頁参照（アンケート調査対象企業・大学：3000者、回答のあった企業・大学：912者）

⁸ 前掲注（7）報告書194頁参照

(2) 現行制度における救済手段の限界

真の権利者による特許権の取得という観点からは上記①、②の手段では目的を達せられず、また、③、④の手段についても、以下のとおり十分とはいえない。

③ 新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願

真の権利者が自ら出願して特許権を取得することについては、出願期間の制約があり、冒認に気付いた時点では、真の権利者が出願したとしても特許を受けることができなくなっている場合がある。

④ 出願人名義の変更・特許権の移転登録手続

特許法上に明文の規定がなく、真の権利者が自ら出願していなかった場合に、冒認出願等に係る特許権が設定登録されると、真の権利者による特許権の移転登録手続請求が認められない可能性が高い⁹。

3. 諸外国の制度の概要

諸外国には、以下のとおり、真の権利者の救済のため、真の権利者が自ら出願していなかった場合においても、特許権設定登録の前後を問わずに特許権の取得を可能とする制度が存在する。

① 移転請求制度

ドイツ、英国、フランスでは、真の権利者による出願の有無や冒認出願等に係る特許権の設定登録の前後を問わずに、冒認出願又は冒認出願に係る特許権等を真の権利者が取り戻す制度が存在する¹⁰。

② 出願日遡及制度

ドイツ、英国では、冒認出願に係る特許が取り消された後等に、真の権利者の出願に対して、冒認出願等の出願日に特許したと同等の利益を与える制度¹¹

⁹ 例えば、以下のような場合が考えられる。

- ・ 真の権利者に出願手続を依頼された者が、自らを出願人として出願した場合（東京地判昭和60年10月30日判タ576号88頁参照（ただし、本件は特許権設定登録前に特許を受ける権利の存在について争われた事案である。））
- ・ 共同開発した発明につき共同出願することを合意していたにもかかわらず、一方が単独出願した場合（知財高判平成20年10月28日判タ1281号303頁参照（ただし、本件は審決取消訴訟において共同出願の要件が争われた事案である。））
- ・ 退職した従業者が、いわゆる予約承継を定めた契約等に反し、使用者の知らないところで自らを出願人として退職前の職務発明について出願した場合（大阪地判昭和54年5月18日判例工業所有権法2113の54頁参照（ただし、本件は特許権設定登録前に特許を受ける権利の存在について争われた事案である。））

¹⁰ ドイツ特許法第8条、英国特許法第8条・第37条、フランス知的財産法L611条8参照

¹¹ 英国では、真の権利者の出願の出願日を冒認又は共同出願違反の出願の出願日に遡及させることが認められている（英国特許法第8条・第37条）。一方、ドイツでは、異議申立により冒認を理由に特許が取り消された後等に、真の権利者は、新たな出願をし、冒認出願に基づいて優先権を主張

が存在する。この場合において、真の権利者は冒認出願の明細書等の範囲内であれば、特許請求の範囲を拡張することが認められている¹²。

4. 検討の方向性

(1) 産業界等からの意見

① 移転請求制度

産業界からは、冒認出願等に関する救済として、真の権利者による特許権の移転登録手続を認めることが望ましいとの声がある。

【国内企業等アンケート結果¹³】

冒認出願に関する望ましい救済手段として、回答のあった企業・大学の約61%が、特許権を真の権利者に移転することを選択している（複数回答可）。

また、共同出願違反の出願に関する望ましい救済手段として、回答のあった企業・大学の約72%が、特許権の持分を真の権利者に移転することを選択している（複数回答可）。

現行制度では救済が認められない場合についても、真の権利者に対する救済を広く認めるべきとの意見がある。

【日本弁護士連合会意見¹⁴】

登録の前後を問わず、真の発明者自らの出願の有無を問わずに、一律に真の発明者による権利の移転請求（名義の変更）を認める改正をすべきである。

② 出願日遡及制度

産業界からは、冒認出願等に関する救済として、真の権利者が自ら出願し、当該出願の出願日を冒認又は共同出願違反の出願の出願日に遡及させることが望ましいとの声がある。

することが認められている（ドイツ特許法第7条・第59条）。他方、共同出願違反については、ドイツでは異議申立理由とはされていないから、共同出願違反の場合には、新たな出願による優先権の主張は認められていない（前掲注（7）報告書43頁参照）。

¹² 前掲注（7）報告書47、86頁参照

¹³ 前掲注（7）報告書147～148頁参照

¹⁴ 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」（2010年3月18日）15頁参照

【国内企業等アンケート結果¹⁵】

冒認出願に関する望ましい救済手段として、回答のあった企業・大学の約28%が、真の権利者の出願について、出願日を冒認出願のあった日に遡及させることを選択している（複数回答可）。

また、共同出願違反の出願に関する望ましい救済手段として、回答のあった企業・大学の約22%が、真の権利者の出願について、出願日を共同出願違反の出願のあった日に遡及させることを選択している（複数回答可）。

（２）諸外国との制度調和

上記３．のとおり、諸外国では、真の権利者が自ら出願していなかった場合についても、特許権の取得を可能とする救済手段が特許法上に整備されており、我が国の制度は、諸外国と調和的でない。

（３）特許制度の趣旨との関係

特許制度は、自己の発明について特許出願することを選択し、それにより技術を公開した者に対して、その代償として独占的排他権を付与することで出願を促し、また、第三者に対しては、この公開された発明を利用する機会を与えることにより、産業の発達に寄与することを目的とするものである。

このような制度趣旨からすれば、真の権利者が自ら出願していなかった場合には特許権の取得を認めるべきではないとの指摘も考えられるが、以下の観点からすれば、冒認出願等に関する救済として、真の権利者による特許権の取得を認めることには、妥当性があるといえるのではないか。

- ・ 真の権利者が自ら出願していなかった場合であっても、真の権利者の発明が、冒認出願等に記載され出願公開されることにより、第三者に対して当該発明を利用する機会を与え、産業の発達に寄与したと評価することができる。
- ・ 冒認出願等に関する救済制度が設けられ、冒認出願等がされた後においても特許権の取得の機会ができたからといって、そのことにより真の権利者が自己の発明の秘匿を選択することにつながり、結果として出願を促すという機能が損なわれることとなるとは考え難い。
- ・ 当初は特許出願せずに秘匿による発明の独占を選択した場合であっても、その後、冒認者等により当該発明を出願・公開され、秘匿による独占の利益が害された場合には、その事情の変更を踏まえ、真の権利者に特許権を取得するという選択をすることを認めるべきと考えることができる。

¹⁵ 前掲注（７）報告書147～148頁参照

(4) 真の権利者による特許権の取得を可能にするための選択肢

真の権利者による特許権の取得を可能にするための選択肢としては、諸外国において導入されている出願日遡及制度及び移転請求制度が挙げられる。

① 出願日遡及制度

出願日遡及制度については、特許権設定登録により確定し公示された特許請求の範囲が、出願のやり直しによって事後的に拡張される可能性がある。このため、他者の権利内容を監視する負担が増加すること等が懸念される。

【国内企業等アンケート結果¹⁶⁾】

出願日遡及制度を導入することの影響として、回答のあった企業・大学の約33%が、監視負担が増大することを選択している（複数回答可）。

② 移転請求制度

移転請求制度については、特許権の帰属が冒認者等から真の権利者へ変更されるにすぎないから、上記の懸念は生じ難いと考えられる。また、冒認及び共同出願違反は権利帰属に関する問題であるから、端的に移転登録手続により帰属の齟齬を解消することが合理的な解決手段であるといえる。

なお、新規性喪失の例外の適用要件（6月の期間制限¹⁷⁾）を緩和することで真の権利者の救済を図ることも考えられるが、発明が公知となってから長期間が経過した後、当該発明が出願され特許権の設定登録がされる可能性が生じることとなることから、第三者にとって、公知となった発明が利用可能なものであるかを判断できない期間が拡大し、監視負担の増加が懸念される。

(5) 小括

以上を踏まえれば、特許権設定登録前に出願人名義変更が認められるのと同様に、特許権設定登録後についても、真の権利者が自ら出願をしていなかった場合を含めて、真の権利者に当該特許権の移転登録手続を認める制度を導入する方向で検討を進めるべきではないか。

¹⁶⁾ 前掲注(7) 報告書152、192頁参照

¹⁷⁾ なお、米国では12月、EPOでは6月とされている。

5. 移転請求制度の導入¹⁸

(1) 冒認出願に係る特許権の帰属についての考え方

冒認出願に係る特許権の帰属については、冒認を理由に特許が無効にされて冒認者が特許権を失う場合¹⁹と、冒認を理由に移転請求権が行使されて冒認者が特許権を失う場合とで、扱いを異にする必要はないのではないか。

この点、現行制度においては、冒認を理由に特許が無効にされた場合、特許権は初めから存在しなかったものとみなされる（特許法第125条）ことから、移転請求制度が導入され、冒認を理由に真の権利者による移転登録手続が行われた場合には、特許権は冒認者には初めから帰属していなかったものとして扱うべきではないか。仮にこのように扱わなければ、冒認者が移転登録手続前の期間において特許権を有効に取得していたものとして扱うこととなり、妥当ではないのではないか。

さらに、上記のように扱う場合には、当該特許権は、本来ならば真の権利者に帰属すべきものであることに鑑み、初めから真の権利者に帰属していたものとして扱うべきではないか。仮にこのように扱わなければ、当該特許権が移転登録手続前の期間には誰にも帰属していなかったこととなるから、特許権が設定登録されているにもかかわらず、何人も当該特許に係る発明について自由実施が可能となり、妥当ではないのではないか。

(2) 第三者（冒認者からの特許権の譲受人等）の扱い

① 特許権設定登録後における第三者の扱い

冒認出願に係る特許権に関して、冒認者から譲り受けた者や、実施権又は質権の登録を有する者等の第三者が存在する場合があることから、冒認を理由に真の権利者による移転登録手続を認めるにあたっては、これらの第三者の扱いについて整理する必要がある。

(a) 基本的な考え方

- ・ 第三者の扱いは、現行法において冒認を理由に特許が無効にされた場合の以下の扱いとのバランスを考慮して、検討するべきではないか。
 - 冒認出願に係る特許権は、冒認を理由に特許が無効にされることにより、初めから存在しなかったものとみなされる。当該特許権が冒認者から第三者に譲渡されていた場合も同様である。

¹⁸ ここでは、冒認について検討し、共同出願違反については、6. (1)において検討する。

¹⁹ なお、冒認出願に係る特許権は、設定登録によって、いったんは冒認者に帰属するものと考えられている（例えば、最判平成13年6月12日〔生ゴミ処理装置事件〕では、冒認者は、法律上の原因なしに特許権の持分を得ている、とされている。）。

- ▶ 特許が無効にされることにより、当該特許権についての一切の権利等（通常・専用実施権、質権、処分の制限等）も、無効となる。
- ▶ 特許が無効にされることにより、第三者は、当該特許に係る発明を自由に実施できることになる。
- ・ 特に、冒認を理由に特許が無効にされる場合に第三者が発明を自由に実施可能となるのとは異なり、冒認を理由に移転登録手続が行われる場合には、真の権利者が新たに独占排他性を有する特許権を取得することになるため、当該発明を実施している第三者は真の権利者から権利行使をされ得ることとなる点に留意するべきではないか。

（b）冒認出願に係る特許権についての譲受人、実施権者の扱い

（i）法定実施権による保護

上記（a）の基本的な考え方に基づけば、冒認出願に係る特許権が第三者（譲受人）に譲渡されていた場合であっても、特許が無効にされた場合と同様に、譲受人は当該特許権を失うこととし、真の権利者による移転登録手続が認められるべきではないか。

また、冒認者により実施権（専用実施権・通常実施権）が設定・許諾されている場合においては、特許が無効にされた場合と同様に、当該実施権は無効なものとして扱われるべきではないか。

ただし、冒認を理由に特許が無効になれば譲受人又は実施権者は発明を自由に実施可能となるのに対し、真の権利者により移転登録手続が行われた場合には、これらの者は真の権利者から権利行使をされ得る立場に置かれることになる。また、通常、譲受人又は実施権者が冒認出願の公開等の内容から冒認であるか否かを判断することは困難であることも踏まえれば、これらの者を保護する必要があるのではないか。

このため、中用権（特許法第80条）の例に倣い²⁰、譲受人又は実施権者が善意で当該発明を実施していた場合には、これらの者は通常実施権を有するものとして扱うべきではないか^{21 22}。

²⁰ 中用権とは、例えば、特許権を有する者が、自己の特許に無効理由があ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準備をしており、自己の特許が無効にされ、かつ、同一発明についての他の特許権が存在する等の場合に、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与えられる通常実施権のことであり、特許権の存在を信じて善意で発明の実施である事業をし又はその事業の準備をしている者を保護しようとするものである。

中用権の場合において、特許権を有する者が、自己の特許が無効にされることにより、先願の特許権者から権利行使され得る状況に置かれるということは、冒認の場合において、特許権者が、真の権利者から移転請求権を行使されることにより特許権を失い、かつ、真の権利者から権利行使され得る状況に置かれることに近いといえる。

²¹ この点、冒認者が善意である場合（例えば、特許を受ける権利を譲り受ける契約が無効であったこ

(ii) 移転請求権行使の期間制限

真の権利者による移転登録手続が可能な期間を制限することにより、当該期間経過後は譲受人に特許権を保持させることが考えられるところ²³、そのような期間制限を設ける必要性について、以下を踏まえて、検討するべきではないか。

- ・ 期間制限を設けた場合であっても、期間経過後に冒認を理由に特許が無効にされれば、特許権は初めから存在していなかったこととなる。したがって、期間制限を設けたとしても、特許権を保持することに対する譲受人の期待が保護される訳ではないのではないか。
- ・ 中用権と同様に、譲受人を有償の法定実施権により保護することを前提とすれば、譲受人は、移転登録手続後に真の権利者から法定実施権の対価を請求されることになる。期間制限を設けるとすれば、当該期間経過後は、真の権利者が移転請求権を行使できなくなるから、譲受人は無償で発明を実施することを確保することができる。しかし、現行の中用権の場合において、中用権の発生時期にかかわらず、常に有償の実施権が発生するとされている²⁴こととのバランスを考慮すれば、無償実施への期待は保護される必要はないのではないか。

(c) 質権が設定されている場合の扱い

上記(a)の基本的な考え方に基づけば、冒認を理由に移転登録手続が認められた場合には、特許が無効にされた場合と同様に、冒認出願に係る特許権に設定されている質権は無効なものとして扱われるべきではないか。

この点、冒認を理由に移転登録手続が行われることによって、特許権は初めから冒認者には帰属していなかったこととなるから、冒認者による質権の設定は無権利者による無効な設定行為であったこととなると考えられる。

したがって、特許法上、特段の手当てをする必要はないのではないか。

とを知らずに出願を行ってしまった場合等)も、善意の譲受人と同様に保護するべきであると考えられるから、善意の譲受人とは区別せずに、同様に通常実施権による保護の対象とすることが妥当ではないか。

²² この場合において、中用権の例(特許法第80条第2項)に倣い、真の権利者は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こととするべきではないか。

²³ 移転請求制度が導入されている諸外国においては、善意の特許権者に対して移転請求可能な期間が制限されている(ドイツ及び英国:2年、フランス:3年)。

²⁴ 具体的には、中用権の場合、例えば、同一発明について先願の特許が存在し自己の特許が無効にされることにより、善意の原特許権者は有償の法定実施権を取得し得ることになるが、特許が無効にされるタイミングが特許成立から一定期間経過後であるからといって、無償の法定実施権を得るといような扱いはなされていない。

(d) 処分の制限がされている場合の扱い

上記(a)の基本的な考え方に基づけば、冒認出願に係る特許権について処分の制限がされている場合であっても、特許が無効にされた場合と同様に、当該処分の制限は無効なものとして扱われることとし、真の権利者による移転登録手続が認められるべきではないか。

この点、冒認を理由に移転登録手続が行われた場合²⁵ ²⁶、当該特許権は処分の制限がされる前から真の権利者に帰属していたこととなるから、真の権利者は、第三者異議の訴え²⁷を提起することで、執行の不許を求めることが可能となると考えられる。

したがって、特許法上、特段の手当てをすることは必要はないのではないか。

(e) 破産財団に属している場合の扱い

上記(a)の基本的な考え方に基づけば、冒認出願に係る特許権が破産財団に属している場合であっても、特許が無効にされた場合と同様に、当該特許権は破産財団から失われることとし、真の権利者による移転登録手続が認められるべきではないか。

この点、移転請求権が、特許権の譲受人に対しても行使可能なものであることから、破産財団に属している特許権についても、移転請求権の行使が認められると考えられる。

したがって、特許法上、特段の手当てをすることは必要はないのではないか。

② 特許権設定登録前における第三者（譲受人、仮実施権者）の扱い

(a) 現行制度における第三者の扱い

真の権利者は、特許を受ける権利を有することの確認訴訟の確定判決を得ることにより、単独で冒認出願の出願人名義を変更することが認められている。当該

²⁵ 差押え等の後の債務者の処分行為は、差押債権者の行う執行手続との関係においてはその効果が無視されるが、当該処分の当事者間では有効なものであると考えられている（相対的無効説）（浦野雄幸編『基本法コンメンタル／民事執行法』（日本評論社、第5版、2005年）147～148頁〔上原俊夫〕参照）。したがって、特許権について処分の制限がされている場合であっても、移転登録手続自体は可能である。

²⁶ 特許庁の登録実務においても、差押え等に遅れる処分の登録を却下することなく受理する取り扱いがされている（特許庁出願支援課登録室編著『改訂5版産業財産権登録の実務』（経済産業調査会、2008年）638頁参照）。

²⁷ 民事執行法第38条第1項「強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる」。なお、本条は、民事保全法第46条において準用されているから、仮処分の執行の場面においても適用がある。

冒認出願が冒認者から第三者（譲受人）に名義変更されていた場合も同様である。

また、仮実施権（仮専用実施権・仮通常実施権）を設定・許諾することができるのは、特許を受ける権利を有する者であるとされている（特許法第34条の2、同法第34条の3）から、冒認者が仮実施権を設定・許諾している場合においては、当該仮実施権は無効なものとして扱われると考えられる。

（b）検討

特許権設定登録前は、設定登録後とは異なり、特許権の成立について未確定な状況である。つまり、第三者は、設定登録前に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もあり²⁸、このようなリスクがあることは第三者も織り込み済みであると考えられる。したがって、設定登録前の第三者には、保護されるべき信頼がないといえる²⁹。

以上のことから、特許権設定登録前の第三者については、現行制度における扱いを変える必要はないのではないかと考えられる。

（3）拒絶・無効理由の在り方

① 拒絶理由

現行法では、冒認は拒絶理由とされており（特許法第49条第7号）、真の権利者の意に反して又は真の権利者が知らないところで冒認を理由に拒絶査定が確定することにより、真の権利者による冒認出願の出願人名義変更の機会が失われる可能性がある。

この点、冒認を拒絶理由から削除することも考えられるが、以下を踏まえれば、冒認を拒絶理由として維持するべきではないか³⁰。

- ・ 仮に冒認を拒絶理由から削除すれば、真の権利者が冒認出願の拒絶を望む場合にも当該出願を拒絶することができないこととなる³¹。

²⁸ 同様に、第三者は、仮実施権を有していても、将来実施権を取得することが保証されているわけではなく、同一発明について他者の先願に係る特許権が存在すれば、その者から権利行使される可能性がある。

²⁹ この点、例えば、設定登録後においては、同一発明についての先願の特許権が存在する場合等において、自己の特許権の存在を信じて善意で発明の実施をしている者を保護するための中用権の規定が存在するのに対して、設定登録前においては、出願人及び仮実施権者を保護する中用権のような規定は存在しない。

³⁰ 現行の特許法第49条第7号の条文によれば、文理解釈上は、「発明者」であれば、特許を受ける権利を第三者に譲渡した後に特許出願した場合であっても当該拒絶理由に該当しないことと考えられる。冒認を拒絶理由として維持する場合においても、この点については手当てを行い、発明者であっても、特許を受ける権利を譲渡した場合には、出願が拒絶されるものであることを条文中明確にするべきではないか。なお、後述の無効理由（特許法第123条第1項第6号）についても同様。

³¹ 冒認を拒絶理由から削除した場合であっても、出願人名義変更手続を経た上で出願の放棄又は取下げをするという手続により権利化を防止できる可能性があるが、手続が迂遠である。

- ・ 真の権利者による出願人名義変更の機会、特許庁の審査手続を中止すること³²によっても一定程度担保することが可能である。
- ・ 冒認を拒絶理由として存続させることにより、冒認行為に対する抑止力も期待される。

② 無効理由

(a) 冒認の無効理由の存廃

現行法では、冒認は無効理由とされており（特許法第123条第1項第6号）、利害関係人であれば無効審判を請求することができる（同条第2項）。したがって、真の権利者以外の者が無効審判を請求することにより特許が無効にされることで、真の権利者が移転登録手続により特許権を取得する機会が失われる可能性がある。

この点、冒認を無効理由から削除することも考えられるが、以下を踏まえれば、冒認を無効理由として維持するべきではないか。

- ・ 仮に冒認を無効理由から削除すれば、真の権利者が発明を公衆に開放することを望む場合にも特許を無効にすることができないこととなる³³。
- ・ 冒認を無効理由として存続させることにより、冒認行為に対する抑止力も期待される。

(b) 冒認を理由とする無効審判の請求人適格

現行法では、真の権利者以外であっても利害関係人³⁴であれば冒認を理由に無効審判を請求できるとされている（特許法第123条第2項）。

この点、冒認を無効理由として維持することを前提とした場合、以下を踏まえれば、無効審判の請求人を真の権利者に限定するべきではないか。

- ・ 真の権利者以外の者により特許が無効にされ、真の権利者が移転登録手続により特許権を取得する機会が失われることを防ぐべきである。
- ・ 冒認は、進歩性・新規性といった公益的な問題とは異なり権利帰属の問題であるから、当該特許を無効にするか否かについては、真の権利者の意向に従うべき性質のものである³⁵。

³² 現行では、審査において必要があると認めるときは、訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる（特許法第54条）。

³³ 冒認を無効理由から削除した場合であっても、移転登録手続を経た上で特許権の放棄をするという手続により当該発明を公衆に開放することができる可能性があるが、手続が迂遠である。

³⁴ 審判便覧31-02では、利害関係人として、特許権について訴訟関係にある者等を含むことが記載されている。

³⁵ 中山信弘「無効審判のあり方」日本工業所有権法学会年報第5号（1982年）208～217頁

(c) 冒認者の権利行使に対する抗弁の主張権者

現行法では、侵害訴訟の被告は、真の権利者以外の者であっても、特許法第104条の3の抗弁（いわゆる特許無効の抗弁）により、冒認者の権利行使に対抗することが認められている。

この点、以下を踏まえれば、移転請求制度を導入した場合であっても、冒認者の権利行使に対する抗弁の主張は、真の権利者以外の者にも可能とするべきではないか。

- ・ 抗弁の主張は、無効審判請求とは異なり、特許権を対世的に無効にするものではないため、真の権利者による移転登録手続の機会が失われることにはならない。
- ・ 冒認者の権利行使が、真の権利者から技術供与を受けて実施している者にも及ぶ可能性があることを考慮すれば、そのような者にも抗弁の主張が認められることが妥当である。

なお、真の権利者の救済を目的として移転請求制度を導入する趣旨からすれば、真の権利者に特許権が帰属した後においては、真の権利者による権利行使が否定されないこととすることが妥当である。

(4) 冒認者による特許出願・特許権の処分行為（譲渡、放棄等）への対応

① 特許権の譲渡、特許権の放棄（特許権設定登録後）

真の権利者が特許権の移転登録手続請求訴訟を提起した場合、冒認者が特許権を他者に譲渡したり、放棄したりすることにより、真の権利者による特許権の取得を妨害することが考えられる。

この点、真の権利者による特許権の移転登録手続の請求を認める制度の下では、その請求権を被保全権利とした処分禁止の仮処分が可能となることから、これにより冒認者による特許権の放棄や他者への譲渡を制限することが可能と考えられる。

② 出願人名義の変更、出願の放棄・取下げ等（特許権設定登録前）

真の権利者が特許を受ける権利を有することの確認訴訟を提起した場合、冒認者が他者に冒認出願の名義を変更したり、冒認出願の放棄・取下げ等³⁶をすることにより、真の権利者による冒認出願の出願人名義の変更を妨害すること

参照

³⁶ この他、冒認出願が取り下げられたものとみなされる場合として、冒認者が冒認出願を基礎として国内優先権主張を伴う出願をした場合、冒認出願を他の出願に変更（例えば、実用新案登録出願を特許出願に変更）したことがある（特許法第41条、第42条、第46条等）。

が考えられる。

この点、真の権利者には、特許を受ける権利を有することの確認訴訟の確定判決を得ることによって、単独で冒認出願の出願人名義を変更することが認められており、冒認者の協力を要しないことから、冒認者に対して出願人名義の変更手続を請求する権利は認められていない³⁷ ³⁸。この場合において、仮処分や特許法上の手当てにより、冒認者による出願人名義の変更、出願の放棄・取下げ等を防止することについて検討する必要があるのではないか。

(5) 重複特許の防止

移転請求制度を導入すれば、真の権利者は、冒認出願に係る特許権を移転登録手続により取得することが可能となる。

また、仮に、現行制度と同様に冒認出願に先願の地位を認めないとすれば³⁹、真の権利者は、冒認出願の出願日から冒認出願の公開等から6月経過するまでの間に、自らも同一の発明について出願することにより⁴⁰、自らの出願についても特許権を取得することが可能である。

したがって、真の権利者は、同一の発明について重複して特許権を取得すること（いわゆるダブルパテント）が可能になり、妥当ではない。

以上を踏まえれば、真の権利者が自らの出願により特許権を取得できる可能性を維持しつつ、真の権利者が重複して特許権を取得することを防止するための手当てが必要ではないか。

(6) 移転登録手続後の特許証の交付

現行法では、特許証は、特許権の設定登録があったとき等に交付されるが（特許法第28条第1項）、移転登録手続が行われた場合には交付されない⁴¹。

³⁷ 東京地判昭和38年6月5日下民集14巻6号1074頁〔自動連続給粉機事件〕参照。本件では、「原告は、被告らに対し別紙目録第一及び第二記載の各考案について出願人名義の変更手続を求めているが、出願人名義の変更手続は、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するものではない・・・したがって、被告・・・に対し、右第一及び第二記載の各考案について実用新案登録を受ける権利の出願人名義変更手続を求める原告の請求は、理由がない」として、原告の請求が却下された。

³⁸ 係争物に関する仮処分の被保全権利となるのは、特定物について、引渡しや登記手続等、特定の給付を求める権利であるとされている（原井龍一郎・河合信一編著『実務民事保全法』（商事法務研究会、1991年）75頁参照）。

³⁹ 現行法では、冒認出願には、先願の地位（後願排除効）が認められていない（特許法第39条第6項）。

⁴⁰ 冒認出願の公開等から6月経過するまでは、真の権利者の意に反して、冒認出願によって発明が公知になってしまったとしても、新規性の喪失の例外の適用を受けることができるから（特許法第30条第2項）、真の権利者の発明が冒認出願の公開公報に記載されていることを理由として、真の権利者の出願が拒絶されることはない。また、冒認出願は、真の権利者の出願に対しては拡大先願の地位を有しない（特許法第29条の2括弧書き）。

⁴¹ 特許証には、特許権者の氏名等が記載され（特許法施行規則第66条）、その交付は、名譽を表示す

この点、通常の移転登録手続とは異なり、真の権利者による移転登録手続によれば、設定登録の時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を踏まえ、真の権利者に対して特許証を交付する必要性について検討するべきではないか⁴²。

6. 関連する論点

(1) 共同出願違反の扱い

共同出願違反に関する真の権利者の救済については、以下を踏まえれば、基本的には冒認出願の場合と同様に扱うことが適当ではないか。

- ・ 共同出願違反の場合も、真の権利者が特許権を取得することができなくなる可能性があり、救済の必要性は冒認の場合と変わらない。
- ・ 共同出願違反も冒認と同様に権利帰属の問題であるといえる。

(2) 公定力との関係

行政行為は、仮に違法であっても、取消権限のある者によって取り消されるまでは、何人（私人、裁判所、行政庁）もその効果を否定することはできない。このような法現象を指して、通例、行政行為には公定力があると表現されている⁴³。

移転請求制度を導入すれば、特許庁の行政行為によって発生した特許権について、裁判所がその帰属の問題の判断をすることとなるため、公定力との関係について整理する必要がある。

この点、最高裁判例⁴⁴では、専ら権利の帰属が争点となっていることに言及した上で、真の権利者による特許権の移転登録手続の請求を認めている。

したがって、上記最高裁判例の趣旨に鑑みれば、冒認の問題を民事訴訟手続で解決可能な権利帰属の問題として位置づけて、移転請求制度の導入を認めることは可能ではないか。

るためのものであるとされている（特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』（発明協会、第18版、2010年）78頁参照）。

⁴² なお、特許権者の氏名等は特許掲載公報にも記載されるが、当該公報の発行は、広く公衆に特許権の内容を知らしめるためのものとされているところ、移転登録手続により冒認出願に係る特許権が真の権利者に帰属した場合であっても、特許権の帰属が変わるだけであって、権利範囲等が変わるわけではなく、また、特許権の帰属については特許原簿により第三者も確認可能であるから、真の権利者により移転登録手続が行われた場合において、当該公報を再発行する必要性は小さいといえる。

⁴³ 塩野宏『行政法I』（有斐閣、第5版、2009年）145頁参照

⁴⁴ 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〕参照。本判決において争点となっているのが専ら権利の帰属であり、行政庁の第一次的判断権の尊重を理由に移転登録手続請求を認めないことは、かえって適当でないとして、真の権利者による特許権の移転登録手続の請求を認めている。

(3) 同一発明について冒認出願の後に出願した第三者との関係

冒認出願に係る発明と同一の発明について冒認出願の後に第三者が出願していた場合、真の権利者による冒認出願の名義変更又は冒認出願に係る特許権の移転登録手続の結果、自ら出願していない真の権利者が第三者に優先して特許権を取得できることになる。このことの妥当性について、先願主義との関係や、後願の第三者の保護を重視して出願日遡及制度を廃止した昭和34年の法改正の経緯を踏まえて検討する必要がある。

この点について、後願の第三者が存在する場合には、出願をしなかった真の権利者に特許権の取得を認めるべきではないとの考え方もあるが、以下を踏まえれば、真の権利者が第三者に優先して特許権を取得できるようになることは妥当ではないか。

- ・ 社会に貢献するのは発明の内容であることに着目すれば、冒認者による出願であるとはいえ、真の権利者の発明が、第三者に先だつて出願され、当該出願が公開されることにより社会に貢献していると評価することが可能であると考えられる。したがって、冒認の場合に、真の権利者に移転登録手続を認めた結果、真の権利者が第三者より優先するものとして扱われることとなったとしても、第三者として是認するべきものといえるのではないか。
- ・ 昭和34年法改正時においては、第三者の出願が特許される可能性は一定程度存在したものと考えられる。しかし、昭和45年の法改正により拡大先願規定（特許法第29条の2）⁴⁵が導入された以降は、冒認出願であっても、出願公開されれば、拡大先願の効力が生じることにより、第三者による同一発明について後願が特許されることはなくなっている。したがって、拡大先願規定の導入後は第三者の特許権取得の利益保護を理由として、真の権利者の保護を否定する実益はほとんどなくなったものと考えられる⁴⁶。

⁴⁵ 後願の出願後に公開された先願の明細書等に記載されている発明と同一発明について後願は拒絶される旨を規定したもの。

⁴⁶ 拡大先願規定の導入後においては、冒認出願が公開前に拒絶査定や取下げ等がされた場合にしか、後願第三者が特許権を取得することができない。