

平成 22 年 5 月 24 日 (月)

於・特許庁 16 階特別会議室

産業構造審議会知的財産政策部会

第 27 回特許制度小委員会

議 事 録

特 許 庁

1. 日 時： 平成22年5月24日（月）15：00～17：00

2. 場 所： 特許庁特別会議室（特許庁庁舎16F北側）

3. 出席委員： 大淵委員長、片山委員、鎌田委員、亀井委員、澤井委員、高部委員、竹田委員、  
長岡委員、中村委員、野坂委員、守屋委員、山本和彦委員、山本晃司委員、渡辺  
委員

4. 議 題： 開会

差止請求権の在り方について

冒認出願に関する救済措置の整備について

閉会

## 開 会

○委員長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会第 27 回特許制度小委員会を開催いたします。本日も皆様御多忙の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

なお、本日は茶園委員、前田委員が所用のため、御欠席であると御連絡いただいております。

また、細野特許庁長官が、所用のため途中退席されることとなっております。

それでは、本日の議題について御紹介させていただきます。

本日の議題は「差止請求権の在り方について」と「冒認出願に関する救済制度の整備について」の 2 点となっております。

それではまず、事務局より配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 配布資料の確認をさせていただきます。

本日の配布資料は、「座席表」、「議事次第・配布資料一覧」、「委員名簿」のほか、資料 1 「差止請求権の在り方について」、資料 2 「守屋委員御提出資料」、資料 3 「冒認出願に関する救済措置の整備について」、資料 4 「今後のスケジュール（案）」、以上 4 点でございます。不足等ございませんでしょうか。

もう一点お願いがございます。御発言をなさる際には、お手元のマイクのスイッチをお入れいただき、マイクを近づけて御発言いただくようお願いいたします。

○委員長 よろしいでしょうか。

### 差止請求権の在り方について

○委員長 それでは、早速ですが、議題に入らせていただきます。

まず最初に、本日の 1 つめの論点でございます「差止請求権の在り方について」、事務局より説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料 1 に基づきまして説明させていただきます。

この差止請求権の在り方につきましては、第 1 回目のこの審議会の場でも、御議論いただいたところがございます。1. にございますように、「現行制度の概要」としましては、

特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、侵害の停止又は予防を請求することができる、これは特許法 100 条 1 項に書いてあるわけでございます。差止請求権の行使については、客観的に権利侵害行為があれば、原則として請求可能という状況になっているということでございます。

2. に「問題の所在」がございます。ここに書いてありますように、特に近年、差止請求権の行使について、実施者、企業の方、製造業の方が多いわけですが、それらの方に与える影響が少なくないということ、そして権利行使の目的や対応、2 ページ目に入りますが、権利主体の事業形態などによっては、差止請求権を制限すべき場合があるのではないかと、そういう指摘があるということでございます。主にそういう指摘として、(1) から (3) まで挙げさせていただいております。(1) が「いわゆる「パテントトロール」により差止請求がなされる場合」ということでございます。この点につきまして、差止制限をすることに積極的な意見、また他方で、慎重な意見というものがあるわけでございます。例えば、制限に積極的な意見の②といたしまして、いわゆる「パテントトロール」と呼ばれる、自ら特許を実施せず相手の事業差止めが真の目的ではないにもかかわらず、差止めを武器に高額なライセンス料を請求するというような特許管理会社があるということでございます。特に、これは米国で顕著であるということでございますが、こういう会社では、特許管理会社が投資家から集めた資金で他人の特許を買い集めて権利行使をするという活動が活発化しているということ、我が国においてもグローバルなライセンスということで、併せて、我が国の特許権というものも含めて交渉の材料になるということがあって、そういう面で日本国内でも問題が深刻化しているという、そういう指摘があるわけでございます。

他方で、制限に慎重な意見として、この①にございますように、我が国においてはいわゆるパテントトロールを誘発・助長しがたい状況にあるのではないかとすることは指摘されております。また、次のページの④でございますが、いわゆる「パテントトロール」を定義することは困難、どのような場合に差止請求権の行使を制限するのか明確化できないという、そういう御意見もございます。

下の枠の中に国内の企業のアンケート結果というのがございまして、これは、2 年ほど前に知財研で実施した研究プロジェクトの中でアンケートを行ったというもので、製造業者を中心としてのアンケート調査を、1038 の対象者に対して行いまして、有効回答が 217 者という状況でございます。いわゆる「パテントトロール」に関して「問題があると考え

ている」という回答が 73 者あり、このうち 30 者はいわゆる「パテントトロール」から我が国の特許に基づく警告を受けている、また 13 者が訴訟を提訴されたことがあると回答している状況でございます。

米国の状況ですが、これは海外の知財専門誌によりますと、2008 年 8 月までの間に起きたものが大体 1800 件強という数字が出ております。

次に（２）といたしまして「標準技術におけるホールドアップを引き起こす差止請求がなされる場合」ということでございます。標準規格が策定されて普及した後に、規格に盛り込まれている技術に関して、それを持っている特許権者が権利主張をする。高額な実施料を要求するという事例がございまして、米国では著名な事例が幾つかあるということで、その下の枠の中に D e l l 事件、R a m b u s 事件、J P E G 事件というものを挙げさせていただきます。

この標準技術のホールドアップに関しましても、差止制限に積極的な意見、慎重な意見がございます。例えば、慎重な意見の①にございますように、我が国で差止請求権を制限するとしても、他国で差止めが行われるという可能性があるわけございまして、国際的に意見を主張していかなければいけないのではないかと、そういう主張もございます。

次に（３）でございますが、「製品に対する寄与度の低い特許に基づいて差止請求がなされる場合」ということでございます。制限に積極的な意見として、例えば、①にございますように、製品全体に対する特許の寄与度が低いにもかかわらず製品全体の製造や販売が差し止められるため、影響が大きいというような意見がございまして。

こういうふうな主に 3 点があるわけございまして、それについて現行法で、何か対策を講じ得るものがあるのかということでございます。6 ページの 3. でございますが、「差止請求権の行使を制限し得る現行法上の方策」と書いております。1 つが（１）にございますように、「裁定実施権制度」でございます。3 年以上の不実施の場合、これは特許法 83 条にございます。また、特許同士が利用関係の場合、これは 92 条にございます。また、次のページでございますが、公共の利益のために特に必要である場合、これは 93 条にあるというようなことで、そういう 3 つの場合の裁定が規定されております。

裁定実施権制度については、2004 年の産業構造審議会の特許戦略計画関連問題ワーキンググループでも御議論いただいております。標準の問題と絡めて御議論いただいております。その後、それを受けて、調査研究が行われました。また、昨年、特許制度研究会の中でも議論いただいているところでございますが、いずれにおきましても慎重に検討を

行うべきという指摘を頂いているという状況でございます。

もう一つの手だてとしまして、8ページにございます(2)でございますが、「権利濫用法理」ということでございます。民法1条3項でございますが、権利の行使が権利の濫用に当たる場合には、その行使は認められない。ただし、いかなる場合がその民法1条3項の権利濫用に該当するかは必ずしも明らかではないのではないかという状況でございます。

4. にそのことを詳しく書いております。(1)にございますように、特許権についても民法の基本原則の例外ではない。差止請求権の行使が権利の濫用に当たる場合には、民法1条3項の権利濫用法理に基づいて権利行使は制限されるとの立場、これが通説でございます。ただ、これまでのところ、民法上の権利濫用法理に基づいて特許権に基づく差止請求権の行使を制限した事例は存在していないということでございます。

次のページ、(2)にございますが、「権利濫用の判断基準」と書いております。いかなる場合が、特許権に基づく差止請求権の濫用に当たるのかというのが明らかではない、そういうことから、例えば、裁判官の方が援用しやすくなるよう、判断基準を明確化すべきではないか、そういう指摘があるわけでございますが、他方でこれに対しましては、この①にございますように、差止制限すべき具体的な場合について共通認識が得られていないのではないかという指摘、それから②といたしまして、民法上の権利濫用の判断基準は、時代とともに変化し得る可能性があるということ、そういう変化に迅速に対応できるように、判断基準を限定的な表現で規定すべきではないのではないか、そういう指摘もあるということでございます。

諸外国についてでございます。5. に書いておりますが、まず、(1)に米国の場合を書いております。この米国の場合は、御案内のとおりでございますが、10ページに書いておりますように、従来、米国のCAFCでは特許権侵害事案については原則として、差止請求を認容する、そういう運用を行っていたわけでございますが、2006年5月のeBay判決というものが出まして、このCAFCの運用につきまして、連邦最高裁判所が覆したということでございます。差止めの認容について損害賠償では救済が不十分であるなどの事情がある場合に、裁判官が、この①から④にあるような4要素を考慮して判断するというふうになったわけでございます。

(2)にございますように、英国の場合は、終局的な差止めについては特許権侵害が認められれば通常は認められるという状況にあるということでございます。

また（３）にございますように、ドイツでございますが、これは、特許権侵害があれば、原則として差止請求が認められる。ただし、民法の規定に基づいての差止請求権の行使は、制限される可能性がある。差止請求権の行使が民法上の権利の濫用に当たる場合には、制限がされる可能性があるということでございます。

以上のような状況でございます、11 ページに「検討の方向性」を書いております。ここにありますように、差止請求権の制限について、仮に立法による手当ての要否を検討する場合には、この（１）から（３）のようなことに留意すべきであろうということでございます。（１）にございますように、どのような場合であれば、差止請求権が制限されるべきであるか、（２）にございますように、民法上の権利濫用の範囲を超えるような差止請求権の制限規定を、特許法の中に置くかどうかということ、（３）にございますように、仮に民法上の権利濫用の範囲内に差止請求権の制限をとどめる場合には、差止請求権の制限に関する根拠規定を、特許法の中に置く必要があるのかどうか、また具体的な要件、考慮要素を規定するのか、または、一般条項にとどめるのかという、そのような検討の留意点があるということございました。これを具体的な案にしたのがAからB－1、B－2、Cという4つの案でございます。

A案にございますのが、民法上の権利濫用法理よりも広い対象を制限し得る差止請求権の行使制限の規定を、特許法の中に置くというものでございます。B案というのが民法上の権利濫用法理の枠内ということでございますが、B－1案はその中で民法上の権利濫用法理が適用されること及び適用される場合を明確化するため、一定の基準により適用される場合を定型化する規定を特許法に置く、具体的な要件を書いていくというものでございます。12 ページに規定内容と書いておりますが、ここにございますように、差止請求権の行使を制限しつつ、損害賠償請求権の行使は認容することを明定するという、そして具体的にどのような場合であれば、民法上の権利濫用に当たるかについて一定の基準を設けるといようなことなどをして定型化を行うということでございます。その場合の課題でございますが、どのような場合であれば民法上の権利濫用と言えるのかは、共通認識がないのではないかと、民法上の権利濫用法理は事情を総合考慮する考え方であるということ踏まえると、基準の定型化は困難ではないかということ、定型化することにより、一般規定が有する柔軟性が失われるおそれがないかどうかという、そのような課題があるということでございます。

B－2案でございます。これは民法上の権利濫用法理が適用されることを明確化するた

め、差止請求権の濫用を許さない旨の一般規定を、特許法に確認的に置くということでございます。規定内容として、この2つ目のポツにございますように、定型化せず、一般規定のみを置くという考え方でございます。ここに課題として挙げさせていただいているのが、同様の一般規定が民法にある。これが援用できることは明らかであるにもかかわらず、特許法に重ねて民法上の権利濫用法理についての一般規定を置く必要があるかどうかということでございます。

次にC案でございますが、特許法には差止請求権の行使を制限し得る規定を置かず、民法上の権利濫用法理に委ねるということでございます。

これらの案がある中で、関連する論点を7. に挙げさせていただいております。5点ございます。まず、(1)でございますが、「特許権の在り方への影響」ということで、ここがございますように、特許権の在り方自体を変質させる、特許権が弱体化するおそれ、特にA案の場合は、そういうおそれがあるのではないかとということでございます。

(2)に「ライセンス交渉への影響」と書いております。差止請求権が制限される可能性について、例えば被疑侵害者すなわち、実施をしている人の期待が高まることによって、ライセンス交渉が適切になされなくなるおそれがあるのではないかとということ、これは特に、A案の場合はそういうことが言えるのではないかとということでございます。

(3)にございますのが、「諸外国への影響」ということでございます。新興国、途上国からは知的財産が環境技術などの技術移転の障害になっている、したがって、強制的に実施許諾すべきという、そういう主張がよくなされているわけでございます。これに対して、先進国は強く反対しているという状況でございます。仮に、我が国において、例えば、A案のような場合で、差止請求権の制限範囲が拡大するということであれば、先進国の立場との整合性ということを考えていく必要があるわけでございまして、新興国や途上国が、差止請求権の制限や強制実施許諾を正当化する口実を与えないようにしなければいけない。そういうことになると、海外での我が国企業の活動を阻害するという可能性があるということでございます。仮に、B案であったとしても、この差止制限の範囲、これは、民法上の権利濫用法理による場合と変わらないということでございますが、そうしますと、新興国、途上国からも、それぞれの国の民法上の権利濫用法理の範囲内であるからこれは強制実施を認めるべきだというような主張があった場合に、これに符合してしまうということで、差止請求権の制限、強制実施権の許諾を正当化する口実を与える可能性があるのではないかとということでございます。

(4) に書いております、これは4点目でございますが、「条約との整合性」ということで、これはWTO協定、TRIPS協定でございますが、その規定との整合性の問題に留意すべきだろうということでございます。

また(5)に別の観点でございますが、差止制限を仮に行った場合には、金銭的補てんの措置を設ける必要があるのではないかとということでございます。

以上のようないろいろな論点がある中で、8、15 ページでございますが、「まとめ」でございます。このような上記の論点を踏まえると、いわゆる「パテントトロール」や国内外の技術標準をめぐる権利行使の実態を、今後も把握するとともに、諸外国における議論のほか、国際交渉や我が国における判例などの動向を踏まえつつ、差止請求権の在り方については、引き続き多面的な検討を行うことが適当ではないかとさせていただいております。

簡単でございますが、説明は以上でございます。

○委員長 手際のよい御説明をありがとうございました。

また、本議題については委員より資料2を御提出していただいておりますので、御説明をお願いしたいと存じます。

それでは、委員、御説明をお願いいたします。

○委員 いわゆる「パテントトロール」による訴訟の件数というのは米国では毎年増えていまして、昨年は3000件ぐらいの特許訴訟があったのですが、かなりの数がいわゆる「パテントトロール」、NPEという組織によるものだと言われております。昨年だけで300社ぐらいがNPEの訴訟に巻き込まれているというふう聞いております。当然、パテントトロールですから基本的にはお金を取ることが目的なわけですが、差止めの脅しを行って、高い解決金を払うということも現実にはあり得る状況でございます。逆に、こういったNPEに差止めが認められないような場合でも、将来の損害賠償に相当する部分について、金銭的補てんとして、通常の損害賠償よりも高い金額が要求されるというようなことがあると、差止めの抑止が可能としても、なかなか効果がないのかなというふうに思います。現実にはこの脚注の4にございます訴訟においては、陪審員の評決では、1台当たり25ドルという評決が出たのですが、将来分の差止めを行わないことによって、逆に将来分については、1台当たり98ドルという判決が出て、現在まだ継続しています。

次に、eBayの判決の後に、ではどういうことが起こっているかということなのです

が、これはノースウェスタン大学の論文にあった内容ですが、68 件、差止請求に関する地裁判決があつて、このうち 52 件は差止めが行われて、棄却されているものが 16 件あるそうです。これらは競争相手からの訴訟であるということで、差止めが認められたというケースなのですけれども、N P E に関して言うと、1 件、これはオーストラリアの研究機関が、ワイヤレス L A N に関して差止めの請求を求めたものについてだけ請求が認められたそうです。

それから最近、I T C（国際貿易委員会）に対して N P E が差止めを請求するというケースが出てきまして、国内産業の存在というのが I T C への請求の要件だったわけですが、この要件がかなり緩められて、ライセンス活動を行っていれば国内産業があつて、この被害があるので、差止めを請求できるというようなことも出てきました。I T C というのも我々にとっては非常に心配になるポイントだと思います。

米国では、資料の 1 の 10 ページにございます e B a y の 4 要素というのが、原告に求められるため、一応 N P E の差止請求に対しての抑止ということにはなっていると思われまます。日本の状況はまた全然違いますので、そういう意味では、この点をよく吟味した上で判断をしていくべきだと思っております。ただ、米国の状況を見ておきますと、差止めの抑止というのが、ある程度効果があるとしても、それ直ちにパテントトロールの活動の抑制には結びついていないように思われます。

では、全く差止めの抑止というのを考えなくて良いのかというと、そうでもないと思えます。標準技術に関しては、特に公共性の高いもの、例として何が良いかというのはちょっと難しいところがあると思うのですけれども、この要件はよく考えるべきだと思います。例えば、地上デジタル放送規格に関わるような不可欠特許というのは、非常に公共性が高く、これについては、差止請求を抑制すべきケースがあると考えています。ただ、医薬品とか化学とか環境技術のように、もともと特許権が差止めを前提にして設定されていて、差止めがあるという前提でビジネスが成り立っているような産業については、差止めの抑止というのは慎重であるべきだと考えております。

標準技術に関して言いますと、悪意で特許を取得した者に対しては、これまでも差止めを制限するという議論は行われていたわけですが、不可欠特許を善意で取得したような企業に関して言うと、これらの企業の権利行使が制限を受けるのであれば、ある程度金銭的な補てんということが行われる必要があると考えております。

資料の 1 には製品に対する寄与度の低い特許というのが、論点としてございましたが、

これについては、民事執行の実務も踏まえていろいろな案件を含めて検討していく必要があるのではないかと思います。現時点では、民法上の権利濫用法理で対応をとりあえず適用して、もう少し全体の状況をよく分析、分類した上で、事務局案のB案にあるような方向も検討すべきではないかと考えております。

次の関連する論点についてですが、当面、私としては、民法上の権利濫用法理の論点で十分に検討を進めていくべきと考えておりますので、特にここでの説明は割愛させていただきます。

以上です。

○委員長 ありがとうございます。

それでは、ただいまの事務局からの説明と、それから委員からのプレゼンテーションを踏まえて議論に移りたいと思います。本論点に関しましても、多方面からいろいろ御意見があろうかと思っておりますので、御遠慮なさらずにどんどん出していただければと思います。それでは委員、お願いいたします。

○委員 ありがとうございます。

今、委員が、恐らく日本知的財産協会ということで、さまざまな産業セクターを総じてお話を下さったというように思います。私は電子情報技術産業協会というところから来ておりますので、いわゆる「パテントトロール」の問題について多くの経験を有しておる産業界だろうというふうに思っております。

いわゆる「パテントトロール」の定義というのは、非常に難しいということがあって、行為主体の限定というような、あるいは、定義をするというような議論はかなりもう先が見えていると言いましょか、難しいだろうと思います。ただ、むしろつい「濫用的な」と言ってしまうけれども、そう言いたくなるような権利行使の態様というものが、これは日本においてもあるというのが、私の理解でございます。ただ、これをいざ法定するとなると、事務局でおまとめになったようなサイドエフェクト、あるいはインパクトというものもかなりございますし、そういうものをちゃんと考えてからでなければいけないというハードルが高いということも理解できるところでございます。

結論からしますと、これは委員に賛成ですが、将来的にはB案という形で、何か明確な形で差止請求権行使の範囲が予見できるというものが望ましいというふうに思いますが、現状では結論に挙げられておりますように、引き続き検討を続けていただくということに賛同いたします。

以上です。

○委員長 ありがとうございます。

委員、お願いします。

○委員 第 25 回の特許制度小委員会の冒頭にも申し上げましたように、特許権はその存続期間、その権利範囲において排他的・独占的権利を行使できるものですから、まさに差止請求権というのは、特許権の本質に関わるものですので、特許権として設定登録された以上、特許法 104 条の 3 のような問題がある場合は別として、その権利行使は、原則として、民法上の権利濫用に当たるような場合でない限りは、認めるのが建前だろうと思います。

ただ、そう考えた上で、なおかつ現実の問題を考えると、いろいろ検討しなければならない問題、特に、いわゆる「パテントトロール」とか標準の問題があるということは、今、委員を始め御指摘があったとおりに思います。標準の問題について意見を申し上げますと、前に私は工業所有権審議会の裁定制度部会長をしたこともございますし、この標準と裁定実施権の問題について知財研で調査・研究をしたこともございますが、基準の問題について言うと、まず、民法上の権利濫用を考えるよりも、ほかに法的解決手段があるのではないかということ、まず、考えていくべきだと思っています。

その場合の代表的な考え方というのは、特許法 93 条の公益の利益のための裁定実施権の設定ということになると思うのです。産業界はいろいろもっと使いやすくすべきだというようなことはいわれるのですが、私が部会長をやっている間も、たった 1 件も申し立てはございませんでしたし、もっと積極的に活用する方向をとれば、道は開けてくるのではないかと思います。

ただ、この 93 条については、平成 9 年の 4 月に運用要綱が定められていて、その中では、当該産業全体の健全な発達を阻害し、その結果、国民生活に実質的弊害が認められる場合というように、非常に高いハードルが決められていますので、このような高いハードルだと、非常に越えにくいところがございます。これは運用要領ですからその辺のところはもっと検討して、使いやすいようにしていくことは必要ではないかと思います。

また、標準の問題については、もう一つ独禁法の問題がございます。独禁法については、どこまでこれが、実効性のあるような解決方法があるかという問題はございますけれども、いわゆる排除措置命令でライセンス契約に応じなさいという命令が出た事例もございますし、最終的な解決ということが、それでどの程度できるかということもございます。

けれども、そういう手だてを講じてなお、特許権者が権利行使してくるような場合には、まさに民法上の権利濫用法理でこの問題を解決することは可能である。そういう意味では、私も、100条で典型的にきちっとした要件を定めて差止請求権の行使を制限することができる場合が、将来的にいえば、ないとはいえないと思うのですけれども、そのためには、ほかに法的手段、解決方法があるのかどうかも踏まえて十分な調査研究をなさって、その上で検討してしかるべきだと、その意味では事務局の御提案の結論に賛成する次第です。

以上です。

○委員長 ありがとうございます。

それでは、委員。

○委員 いわゆる「パテントトロール」が日本で顕在化していないということでございますけれども、先ほど事務局の説明、あるいは委員の説明から分かるように、いわゆる「パテントトロール」を警戒している企業が多い。あるいは、警戒しなければならない状況が日本でも出てきているということは明らかになっていると思います。このため、いわゆる「パテントトロール」の状況について、引き続き注視しなければならないという意見に私も賛成です。いずれ将来的には委員が御指摘のように、差止請求権を抑制すべきケースに対してどう対応すべきか、その是非を検討せざるを得ない状況が生まれる可能性があると思います。

したがって、現時点では事務局案のとおり、差止請求権の制限を広げることについては、時期尚早ということで私も賛成でございますけれども、1点注文したいことがございます。それは、事務局案の中で「差止請求権の在り方については引き続き多面的な検討を行うことが適当」であるという文言になっております。ちょうどおよそ1年前の特許制度研究会もほぼ同じ文言でございまして、ほぼ同じ文言が続いているということになると、要するに、この問題に対する認識が特許庁の行政として変わっていないというような印象を与えかねないわけでございますから、いわゆる「パテントトロール」あるいはホールドアップの状況について非常に注意深くウォッチをしているのだ、今後、何らかの日本での動きが顕在化した場合については、迅速に対応する用意もあるというようなニュアンスを、まあどういう方向に打ち出すかは別にしまして、出すということが大事なのではないかと思うのです。そうでないと、1年前と全く変わらないということであれば、やはりこの問題で、あるいはいわゆる「パテントトロール」として活動しようというふうなことを狙っているグループがあるかもしれないわけでございますから、そこに釘を刺すという意味が

非常に重要ではないかと考えております。

簡単ですが、以上です。

○委員長 では、委員、お願いします。

○委員 今回挙げられている問題の所在の背景に、特許制度が現在のさまざまな事象に柔軟に対応できないほど、かなり曲がり角に来ているというのがあるだろうと、企業の実務者は感じています。その感覚の下で、先ほど委員がおっしゃったような話もあると思うのです。それを解決するためには、組織力を使って特許発明を、商品やサービスという具体的な形に具現化していき、その恩恵を広く、かつ効果的に行き渡らせるイノベーションの観点に立って、議論を深めることが大切だと考えています。

ちなみに、経団連では今年の3月8日に、「「イノベーション立国」に向けた今後の知財政策・制度のあり方」という提言を公表しております。興味のある方は、経団連のホームページを御覧になっていただければと思います。一例を挙げますと、その中で、イノベーションの入り口においては、創造力の強化の視点から知の集約をしやすくすること、またイノベーションの出口においては、知を広く安心して使えるようにすること、といった観点に立って、柔軟で複線型の特許制度を検討してみるのもよいのではないかというふうに提案しております。そういった点では今回のテーマは我々の考えに沿ったものだと言えます。

ただ、差止請求権は、先ほど来、何人かの方もおっしゃっていますけれども、特許制度の根幹をなす機能ですから、拙速に結論を出すのは気を付けたほうがよいと感じております。今回1回限りの議論だけで、すべての設計をするのはちょっと無理があるのではないかと思います。そして、今回の資料には、明示的に書いておりませんし、当たり前の話ですけれども、特許法は産業政策にかなりの影響を及ぼすものであること、それからその対象がやはり無体物であるという観点、特殊性があるということを十分留意して、議論を進めて欲しいと思います。さっきの民法上の権利濫用法理の点についても、無体物という特徴に沿ったいろいろな考え方が、もう少しあっても良いのではないかというふうに感じております。例えば、8ページから15ページにかけていろいろな観点での書きぶりがございましたけれども、是非法学者の方だけではなくて、産業界、それから経済学者を交えた議論を深めていただきたいと思います。

そういう意味では、結論的には何人かの方がおっしゃったように、15ページの8の「まとめ」にあるように、差止請求権の在り方について、引き続き多面的な検討を行うこ

とでよいかと思います。ただ、今時この委員会で更に検討することになったからといって、先ほどの委員の方がおっしゃったように実質的な議論をやめてしまわないで、中長期的な大事なテーマとして、研究機関等を利用して実際に具体的な詳細な検討を、確実に実行してもらおうようお願いしたいと思います。その際の方向性としては、先ほど委員がおっしゃったような方向性も、1つの方向性かと思いますので、そこら辺を念頭に置きながらファーザー・スタディしていただければと思います。

以上です。

○委員長 ありがとうございます。

委員。

○委員 皆さんとそんなに意見が違うわけではないのですが、実際の訴訟実務の点から見ますと、差止請求に対しては、裁判所はかなり慎重に対応しているのであろうなという感じがします。特に、特許が有効で侵害であるという心証を得た場合に、本当に差止めをするかどうか、もちろん差止請求を当事者は求めているわけですから、それを審理して結論を出さなければいけないわけですが、実際にいわゆる「パテントトロール」のような事案になった場合には、原告の目的は、もともと差止めが目的ではありませんので、裁判所が和解の勧奨を相当強くされて、それで適当なところで和解を成立させるように努力されるというのが現実的な姿ではないかと思います。

一方で、そういう現状がございまして、他方で差止請求について制限が出てまいりますと、ライセンス交渉に非常に大きな影響が出てくる、とりあえずは侵害であっても製造販売をして、後で払えば良いではないかというような、そういうような悪影響が出てくること、あるいは開発途上国に対する影響というようなことを考えますと、私もC案の現行法で対応することで良いという意見でございます。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 皆さんの意見に賛成でございますけれども、1点だけ指摘をしたいと思います。裁判官は民法上の一般法理である権利濫用法理を用いにくいという指摘が、資料1のほうに書かれているのですが、特許法に規定があってもなくても、真にこれは濫用だと言えるような場面では、民法上の権利濫用法理を使うことに特に障害はないと思っておりますので、その点だけは付け加えさせていただきたいと思います。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 私も現段階ではC案を前提にして、この結論にあるまとめに賛成いたします。

日本弁理士会でも、この差止請求権の制限の問題についてはいろいろと議論を重ねてきたわけですが、やはりまず、何が問題なのかというところが揺れてしまっている。過去の研究報告では、標準技術、あるいはホールドアップの問題はさほど深刻化していない、一方でパテントトロールには手当てが必要だといったものもあった反面、現行ではパテントトロールはさほど我が国では問題にならないのではないかと、むしろ標準技術のほうが問題であろうといった御意見もある。こういったように、問題の所在がまだ不明な状態で、現行法を果たしていじってしまって良いのかどうか、そこは極めて慎重にあるべきだと、そういうことでC案、特に、更につけ加えれば、標準技術に関しましては、国際的に解決の仕組みが模索される可能性が非常に高い。というのは、国際的な標準技術に関しては、ライセンス処理、ライセンス供与が国ごとというよりは、国際間で一元的に処理される可能性がある。そうすると、いわゆるホールドアップに対応するのにどうするか、これもまずは国際間で一元的に解決する仕組みを模索していく可能性があると思われまふ。そういった動きがまだ具体的に検討も進んでいない状態で、我が国が100条を、たとえB案であったとしても変えてしまって良いのかどうか、その辺の状況によっては、もしかしたら、B案のような民法1条3項、このとおりの規定で良いかどうか、もしかしたらA案、あるいはA案は広いという制限を置くと書いてありますけれども、民法上の一般規定とは視点の違うような制限規定を置く必要が出てくるかもしれません。特に、技術分野、委員の資料にもございますけれども、いわゆる「パテントトロール」の問題1つとっても、技術分野によってやはり制限する必要性がかなり違ってくる。こういったことから、技術分野によって適切な解決の仕組みが変わってくる可能性がある。そういった中では現段階ではC案、現行法をそのままにして将来の改正の必要があるとしても、柔軟性を残しておくほうが望ましいと思ひます。

その一方で、委員からも御指摘があったと思ひますが、引き続き検討していくというスタイルは非常に重要だと思ひますけれども、確かに、昨年度の特許制度研究会でも引き続き検討ということで、これが続いていってしまうという印象を与えるのは非常によくない。特にこの問題に関しましては、先ほど申し上げたような標準技術に対してどう解決していくのか、国際間で議論が進んでいく中でやはり技術分野ごと、具体的にどう解決していくのか、あるいは議論がどう進んでいるのか、その具体性とキャッチアップの迅速性と言ひますか、適時性、この2つをきちんと担保した上で検討、あるいは研究を進める場を設け

ていただきたいと思っております。

以上です。

○委員長 ほかにいかがでしょうか。では、委員、お願いします。

○委員 済みません、私は今まで欠席しておりました、申しわけございません。

結論は賛成で、多面的に検討を更に続けるということで結構だと思います。例えば、特許の有効性の推定規定があるかどうかとか、そういったことも含めて、かなり日本と米国では状況が違うので、やはり日本の実態をよく把握した上で、日本の制度をどうすべきかということは検討すべきだと思いますので、今後検討すべきことも多いと思います。

それから、先ほど委員がおっしゃいましたように、民法上の権利濫用法理という観点だけではなくて、やはり独禁法の運用の在り方とか、それから標準化機関のпатентポリスの在り方とか、特に標準の問題については、多面的な検討がここに書いてあるように必要だと思います。

もしよければ1つだけ委員に質問したいのですけれども、米国ではe B a y判決があって差止めが認められなくなっているにもかかわらず、むしろその分だけ損害賠償が高まる傾向があるような事例があるというふうにおっしゃっていたのですけれども、一体これはどういう背景なのか、非常に重要な動きだと思いますので、御紹介いただければと思います。

○委員 余り細かなことはわからないのですけれども、2ページの脚注の4にあるケースでして、先ほど申し上げましたように、侵害は認められたものの、原告が特許を実施していない会社なので、差止めを認めない代わりに、将来分の特許料のロイヤリティを決めましょう。それを決めるのは裁判官が決めます。法律に規定がないので、普通、過去の損害賠償ですと、裁判官が陪審員の決定の3倍まで上げられるということですが、規定がないので、4倍というのが数字として出てきているというふうに聞いています。

○委員 ありがとうございます。

○委員長 それでは、委員、お願いします。

○委員 私も皆さんと同じ、C案に賛成ということでさせていただきたいと思うのですが、特に、やはり我々の医薬品業界の場合には特許権の本質として、差止請求権がないとビジネスは守れないというところがございますので、その辺の部分というのはよくわかっていたただけのことかと思えます。また、こういった裁定制度も含めて、先ほど報告書の中にごさいましたけれども、やはり医薬品とか、あるいは環境問題等で途上国等の主張するトリ

ップスフレキシビリティとか、強制実施権を使った特許権を弱める議論がございまして、それに対して、本当にイノベーションにとってどういうやり方が良いのかということを考える意味でも、我が国の立場というのは、これまで貫き通していただいている部分とも絡めまして、やはり安易に権利を緩める方向の議論というのを、表に出していただきたくないというのが一方にございます。

ただし、先ほど、来出ておりますように、やはりイノベーションの在り方というのは、時代とともに変わっていきますし、特許権の流動性というのも非常に変わってきております。それを特許制度の中でやるのが良いのか、あるいはほかの制度と絡めてやるのが良いのかについてはいろいろ議論があるところだと思いますけれども、そういった時代の変化に応じて、やはりいろいろな問題というのは出てくると思います。今の時点で見えていないけれども、本当に問題になるものが出てくるという可能性がございまして、具体的な事例が出てきた時点におきましては、やはりそれに対して適切な対応がとれるように検討を、今後も確かにしていかなければいけないのだろうというふうに思っております。ただ、その場合にも、やはり既存の権利の行使の在り方等も含めながら、本当に守らなければいけないときにはそれを大事にしながら、そうではないときには違う対処の仕方とか、ある程度具体的に整理した上で、国際的な協調もとりながら検討していけるようになることを期待しております。

以上です。

○委員長 ほかにいかがでしょうか、では、委員。

○委員 私も委員と委員と大体同じなのですが、差止めということになると、これは中小企業にとっては大変なことだと思うのです。今後、いろいろと物を作るのは大変になってくると、アイデアでもって勝負することになります。本当に日本は、いわゆる「パテントトロール」というものがないかということ、そうとも言い切れないものがあります。そこで、そういったものが出てきたときに困りますので、やはり今からでも良いから何らかの方向の仕組みをちょっと考えていただきたいと思います。そのようなものに対する防御的なことは大変だから、先に延ばすのではなく、今のうちに何か仕組みを作ったほうが良いのではないかと、ちょっと危機感を感じます。

以上です。

○委員長 ほかにいかがでしょうか。

前回は非常に時間不足だったのですが、今回はここで余り安心していると、後ろのほう

で切れてしまうのかもしれませんが、今のところ予定時間よりもまだ時間に余裕がございますので、御遠慮なさらずに。

### 冒認出願に関する救済措置の整備について

○委員長 それでは、次に第2の議題でございます「冒認出願に関する救済措置の整備について」の議論に移ってまいりたいと存じますが、まず、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 それでは御説明いたします。お手元の資料3「冒認出願に関する救済措置の整備について」という資料でございます。

まず初めに、1.「現行制度の概要」でございます。他人の発明について正当な権限を有しない者（発明者でも、発明者から特許を受ける権利を継承した者でもない者）が特許出願人となっている出願は冒認出願と呼ばれており、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はできず、これに違反する場合は共同出願違反と呼ばれており、いずれも拒絶理由を有するものとされております。

現行制度下では、このような違反行為に対して真の権利者がとり得る手段として、ここに書いてある4つのものがございます。1つ目は、無効審判請求で無効にする。2つ目は、損害賠償請求で金を取る。3つ目は、新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願として自ら出願をする。4つ目は、出願人名義の変更又は特許権の移転登録手續ということで、これは裁判例上、一定の場合に認められているということでございます。

次のページに進みまして、名義又は特許権の移転の場合です。特許権設定登録前の段階ですと、名義変更は基本的にできるわけですが、(b)の登録後の場合ですと、真の権利者が自ら出願し、その後で名義が変わってしまったような場合は、移転登録手續が認められた事例がある一方で、真の権利者が自ら出願していなかった場合には、否定された事例もある。こういう状況になっております。

次に、「問題の所在」でございます。まず、実態につきまして、アンケート調査の結果を載せております。冒認や共同出願違反は少なからず発生しているようでございまして、アンケートの結果によりますと、冒認された経験があるという回答は約31%、共同出願違反された経験があるという回答は約40%に上っております。また、共同出願違反が発

生しやすい状況になっているのではないかと思われるデータといたしましては、約 95%の企業、大学が共同研究や共同開発をした経験があり、また、現在でも 75%が共同研究、共同開発を実施している。こういうデータがございます。

次に、3 ページの「現行制度における救済手段の限界」でございます。一定程度、冒認出願、共同出願違反が発生している一方で、現行制度が十分対応できているのかという問題でございます。先ほど4つの真の権利者による救済方法を御説明しましたけれども、特許権の取得という観点からみますと、無効にしても、損害賠償で金を取っても、真の権利者は特許権を取れないわけで、ここの③、④に書いてあるような新規性例外、若しくは名義や特許権の移転という手続が必要になるわけでございます。しかし、前者の場合は、出願期間の制約がございます。後者の場合には、そもそも明文の規定がないところでございますけれども、自ら出願しなかった場合に特許登録されてしまいますと、権利を取り戻すことが認められない可能性が極めて高い状況になっております。

それでは次に、諸外国はどう対応しているのかという点でございます。基本的には、真の権利者が自ら出願していなかった場合であっても、特許権設定の登録の前後を問わずに特許権を真の権利者に帰属させる制度が存在しているようでございます。1つ目は移転請求制度で、これは先ほどより御説明しているものです。2つ目は出願日遡及制度というもので、冒認出願に係る特許が取り消された後に、真の権利者の出願に対して冒認出願の出願日に出願したと同等の利益を与える制度でございます。ただ、この場合、ドイツ、イギリスの場合ですけれども、真の権利者は、冒認出願の明細書の範囲内であれば、クレームの範囲を拡張することが認められているようでございます。

以上を踏まえた「検討の方向性」が、4. でございます。

まず1つ目は、産業界からの意見でございます。①の移転請求制度と②の出願日遡及制度のそれぞれについて、産業界からの意見をまとめております。まず、移転請求制度でございますけれども、アンケートの結果、移転登録手続を認めることが冒認出願に対する救済として望ましいと、61%の企業・大学が支持しています。また、共同出願違反の場合には、約 72%の企業・大学がこういった救済を求めているという状況でございます。また、日弁連からは、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移転を認める改正をすべきであるという御意見をいただいているところでございます。

他方、出願日遡及制度でございます。5 ページにアンケート結果を載せておりますが、

移転請求制度と異なりまして、冒認出願、共同出願違反に対する救済としましては、それぞれ 28%、22%の企業・大学がこういった救済措置を求めているということでございまして、新たな対応に対するニーズにかなり大きな差が出ているという状況でございます。

(2) は、新たな手当てを考えるとときに、諸外国との制度調和が必要であろうということでございます。

(3) は、「特許制度の趣旨との関係」でございます。先ほどのような移転請求制度を認めますと、真の権利者が自ら出願していなかった場合にも特許権の取得を認めるということになりますので、この点が特許法の趣旨との関係で良いのかという論点でございます。

最初のパラグラフに書いてございますけれども、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すというのが1つの目的であり、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、これによって産業の発達に寄与することを目的とするものです。ポイントは、出願を促すということと、第三者に発明の利用の機会を与えるということだろうと思います。この点に関しまして、下のほうに3点ほど整理しております。

まず1点目は、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ることにつながり、結果、産業の発達に寄与したと評価することができるのではないかとこの点。

2点目は、冒認出願等に関する救済制度が設けられたからといって、そのことによって、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っていき、結果として出願を促すという出願制度の機能が損なわれることになるとは考えにくいのではないかとこの点。

そして最後は、当初は特許出願せず、秘匿による発明の独占を選択した場合であったとしても、その後、冒認者によって当該発明を出願・公開されてしまい、秘匿による独占の利益が害された場合には、前提となった事情が変わっているため、その事情変更を踏まえて真の権利者に特許権を取得するという選択を認めるべきではないかとこの点。

以上から、特許制度の趣旨との関係で問題がないのではないかとこの整理をさせていただいております。

次に6ページでございます。以上を踏まえまして、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について、一定の評価をさせていただいております。

まず出願日遡及制度ですけれども、これは先ほども御説明しましたように、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ります。この点につきましては、国内企業へのアンケート結果でも、約 33%の方が監視負担の増大を懸念されておられますので、難しい選択ではないかと考えております。

他方で移転請求制度ですけれども、冒認や共同出願違反は権利帰属に関する問題なので、端的に移転登録手続によって帰属の齟齬を解消するという意味で、合理的な解決手段ではないかと整理しております。

結論としまして、(5)の「小括」では、真の権利者に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と整理させていただいております。

7ページ以降は、移転請求制度の導入を前提に、どういう問題があるのかということ整理させていただいております。

まず、(1)「冒認出願に係る特許権の帰属についての考え方」でございます。これは冒認者と真の権利者の間の権利関係、特許権の発生の仕方について整理をしているところでございます。第1パラグラフに書いてございますように、基本的な考え方としましては、冒認を理由に現行法上も特許を無効にすることはできるわけですけれども、冒認を理由に特許が無効にされたことにより冒認者が特許権を失う場合と、冒認を理由に移転請求権が行使されたことにより冒認者が特許権を失う場合で、扱いを異にする必要はないのではないかという点を基本的な考え方として整理しています。こうしますと、現行制度では冒認を理由に特許が無効にされた場合には特許権は初めから存在しなかったことになるという整理になっておりますので、移転請求制度が導入されて冒認を理由に真の権利者に移転登録手続が行われた場合には、冒認者の立場から見た場合、特許権は初めから冒認者には帰属していなかったと取り扱うことが制度のバランス上適当ではないかという整理をしております。さらに、真の権利者に着目した場合には、冒認者のところにあった権利が遡及的になくなることとなりますので、本来であれば真の権利者に帰属すべき特許権であることからしても、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という整理をさせていただいております。

(2)は、冒認者から特許権を譲り受けていた人ですとか、冒認者の持っている特許権に実施権や質権を設定していた人の扱いでございます。

基本的な考え方といたしましては、(1)と同様に現行法とのバランスを考えて手当て

すべきではないかと考えております。現行法上は、冒認出願に係る特許権につきましては、その特許権が冒認者から第三者に既に譲渡されていた場合であったとしても、無効になってしまえば、その特許権は遡及的に消えてしまうということになっております。また、冒認特許に通常実施権、専用実施権とか質権が設定されていた場合にも、同じように冒認特許が無効にされますと、権利が無効になってしまうということになっております。ただ、この場合につきましては、無効になるだけでございますので、通常実施権者も、特許権の譲受人も、自由に実施をするということは可能な状況になっております。

この最後の点でございますけれども、冒認を理由に特許が無効になるのではなくて、移転登録手続が行われるという場合になりますと、自由実施が可能な状況にならず、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ということになります。この結果、それまで冒認特許を譲り受けて自分が特許権者と思って事業を実施していたり、実施権を設定して実施していた方たちが、他の人から権利行使をされるような事態に追い込まれてしまうというところが、無効になる場合との違いだと考えております。

こうしたことから、(b)の譲受人、実施権者の扱いのところでございますけれども、真の権利者から権利行使をされ得る立場に置かれるということがございますし、また、特許権を買うときに、それが冒認特許かどうかということは外形的にはわかりませんので、そういったことによって不利益を被ることがないように手当てすることが必要ではないかと考えております。

その意味で、通常実施権を設定して実施していたり、特許権の譲り受けを受けていた人たちが、それまでは自由実施ができていたという利益に見合うものとして、特許権の移転が行われた場合には、冒認特許の譲受人、実施権者が善意で当該発明を実施していた場合に、これらのものには法定実施権という形での実施権を有するものとして扱うべきではないかという整理をさせていただいております。これは、現行法の重複特許を解消するときの中用権（特許法 80 条）の例にならったものでございます。

次に、9 ページ「移転請求権行使の期間制限」でございます。移転請求権について、期間を制限せずにいつでも行使させて良いのかという論点でございます。

この点につきましては、2 つ書いております。仮に、移転請求権の期間制限を設けたとしても、期間制限後に特許を無効にされてしまうと結局特許は初めからなかったことになってしまいますので、あまり期間制限を設ける意味はないのではないかとというのが 1 点目でございます。2 点目は、実施権を与えるという点でございますけれども、これは中

用権との並びで考えますと有償の実施権になりますので、期間制限を設けることにより、一定期間が経過すると実施に当たって有償になる可能性が排除されるという点がございませぬ。そこを重く見るかどうかということですが、ここにも書いてございませぬように、現行既にある中用権の場合にはこういう配慮をしておりませぬので、その並びから見れば法的手当てが必要とは考えにくいのではないかと整理をさせていただきます。

(c) は、冒認特許に「質権が設定されている場合の扱い」でございませぬ。これにつきましては、現行も冒認特許に質権を設定している場合には、特許が無効になれば質物の価値はゼロになり、質権が保護されないことになっております。また、特許の移転登録手続が認められた場合につきましても、特許権の譲受人や実施権者のような自由実施を保護するという特段の配慮が必要ありませぬので、質権は保護されないものとして扱われるべきではないかと整理をさせていただきます。この点につきましては、10 ページの処分の制限や(e)の「破産財団に属している場合の扱い」も、同様の考え方で良いのではないかと整理をしているところでございませぬ。

次に、10 ページの②「特許権設定登録前における第三者の扱い」でございませぬ。これは、現行制度上も確認判決を得ることによって名義の移転ができることになっているわけですが、現行制度上は、11 ページに書いてございませぬように、仮に冒認者から出願中の権利を譲り受けていた人がいても、また、仮実施権が設定されている場合であったとしても、そういうことは関係なく真の権利者は名義を取得できるということになっております。この点につきまして、特許権設定登録後については、実施権者、譲受人に法定実施権を認める提案をさせていただいているところでございませぬので、違う扱いで良いのかという点が問題になるわけでございます。

11 ページの(b) 検討のところでございますけれども、特許権設定登録前は特許権の成立について未確定な状況、まさにこれから特許権になるかどうかを判断するという状況でございますので、そういう意味では、出願中の権利を譲り受ける者ですとか、仮実施権を設定する者については、そういったリスクを織り込み済みだろうということで、現行制度と同じ扱いで構わないのではないかと整理をさせていただきます。

次は、(3)の「拒絶・無効理由の在り方」でございませぬ。

まず、①「拒絶理由」でございませぬけれども、現行法では冒認は拒絶理由とされております。今後どうするかという点でございますけれども、以下の理由により、冒認を引き続き拒絶理由として維持するべきではないかと整理をしているところでございませぬ。1つ目

は、仮に冒認を拒絶理由から削除して拒絶できないことにしてしまいますと、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してもらうことができなくなりますので、それは不適切であろうという点です。また逆に、真の権利者が冒認出願されていることがわかって名義変更させようと思ったときには、特許庁の審査手続を中止してもらうことが今の法律でも可能でございますので、それで一定程度担保できるだろうという点も理由として掲げております。

次に、12 ページの②「無効理由」でございます。ここは3つの観点から整理をしています。具体的には、冒認をそもそも無効理由に残すか残さないかという点、無効審判の請求人適格をどうするかという点、侵害訴訟における抗弁の主張権者をどうするかという点、この3つをセットとして考えるべきではないかと考えております。

まず、冒認を無効理由から外すかどうかという点でございます。結論から言うと、冒認を無効理由として維持するべきではないかと整理をしております。理由としては、そもそも冒認を無効にできないということにして良いのかということございまして、真の権利者が発明を公衆に開放することを望む場合に、特許を無効にできなくして良いのかという点がございます。

また、無効審判の請求人適格については、以下の理由から、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という提案をさせていただいております。理由としては、真の権利者以外の者に無効審判を認めてしまいますと、真の権利者の意思に反して特許が無効にされて、真の権利者が自らのところに帰属させるということが妨げられる可能性があるのではないかという点がございます。また、冒認は、新規性ですとか進歩性といった公益的な問題とは異なり、権利帰属の問題でございますので、そういう意味では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はないかという点もあると考えております。

さらに、無効審判によって冒認特許を無効にすることが真の権利者以外できないとしても、13 ページの(c)でございますけれども、侵害訴訟を提起されたときに抗弁もできないのかという点がございます。この点につきましては、結論として、真の権利者以外の者にも抗弁ができるようにすべきではないかと整理をしています。理由としましては、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く、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という点がございます。また、実質的に見ましても、冒認者の権利行使の相手が真の権利者から技術供与を受けて実

施している者である可能性もありますので、そういった場合も考えますと、真の権利者以外の者にも冒認者による権利行使に対して抗弁ができないといけないだろうという整理をさせていただいております。

次は、(4)「冒認者による特許出願・特許権の処分行為への対応」でございます。これは、簡単に言いますと、冒認者が、真の権利者から特許権なり出願中の地位を取り戻されそうになったときに、嫌がらせ的にほかの人に譲渡したり放棄したりするようなことを防がなくても良いのかという論点でございます。

①は特許権設定登録後の話です。この点につきましては、第2パラグラフでございますように、特許権の移転登録手続の請求を認めるような制度ができますと、処分禁止の仮処分が可能になりますので、これで対応ができるだろうということでございます。

②は特許権設定登録前でございます。今でも確認訴訟によって名義の移転が可能でございますけれども、14 ページの4行目ぐらいのところに書いてございますが、冒認者に対して出願人名義の変更手続を請求する権利が認められていないという現状がございますので、この点も踏まえまして、仮処分や特許法上の手当てにより対応する方法について検討する必要があるのではないかとということでございます。

(5)は、「重複特許の防止」です。現行制度上は、冒認出願に先願の地位が認められておりませんので、冒認出願に係る特許権の移転登録手続により真の権利者が特許を取得することが可能となる一方で、6ヵ月以内に自らも出願するということが、制度上は可能な状況になってしまいます。したがって、このようなダブルパテントが発生しないよう、所要の手当てを行う必要があるのではないかとということでございます。

(6)は、特許証の交付でございます。15 ページに書いてございますけれども、名義を移転した場合には、設定登録のとき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ということになるとすれば、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と整理させていただいております。

最後は、「関連する論点」でございます。ここまでの具体的な移転請求制度の検討は冒認出願を念頭に置いて検討してきたわけでございますけれども、共同出願違反につきましても、救済の必要性は冒認と変わりませんし、また、共同出願は冒認と同様に権利帰属の問題でございますので、同じように扱ってはどうかというのが(1)でございます。

(2)は、「公定力との関係」でございます。この点につきましては、いわゆる「生ゴミ処理装置事件」でございますけれども、最高裁判例で、もっぱら権利の帰属が争点にな

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判例がございますので、移転請求制度の導入を立法的に手当てすることは可能ではないかという整理をしております。

最後、16 ページが「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」でございます。真の権利者への特許権の移転登録手続を認めることになると、仮にその前に第三者が出願していた場合にその者との関係で優先されるということになりますので、これをどう考えるかという論点でございます。2点ほど書いておりますけれども、1点目は、社会に貢献するのは発明の内容であるということに着目しますと、冒認者によって出願されたかどうかは違うとはいえ、真の権利者の発明自身が第三者に先立って出願され、当該出願が公開されることによって社会に貢献しているという評価は可能と考えられます。したがって、真の権利者は第三者より優先するものとして扱うことが適当ではないかということでございます。また、2点目としまして、拡大先願規定ができた関係上、冒認出願であっても出願公開されれば拡大先願の効力は生じますので、いずれにしましても、第三者による同一発明についての後願が特許されることはほとんどなくなっているということがございます。こういったことも踏まえれば、真の権利者を第三者に優先させても良いのではないかと整理をさせていただいております。

以上でございます。

○委員長 非常に手際よく難しい問題について御説明いただきまして、ありがとうございました。

今回の小委員会では、最初の御挨拶で申し上げたとおり、残された難問中の難問が取り扱われている中でも、難問にも、政策的な難問、あるいは理論的な難問といろいろあるわけですが、冒認の問題は非常に理論的な難問で、なかなか今まで手がつかなかったのですが、そういうものが満を持して、こういう形で俎上にのっているということでございますが、これこそいろいろな多方面の論点にまたがっております、いろいろな観点から御意見、御質問等々あるのではないかと思います。幸い、先ほどの件が予想ほどにはかからなかったために、ある程度時間もございますので、御遠慮なく、どの点からでも御意見、御質問等々をいただければと存じます。

それでは委員、お願いいたします。

○委員 質問が2点ほどございます。1点目は裁判のイメージなのですが、真の権利者と冒認者しかいないというときには、非常にわかりやすく、真の権利者が、冒認者

に対して移転登録の請求をするということなのでしょうけれども、冒認者から権利の譲受人が発生した場合に、移転登録請求の相手方となるのは譲受人ですねということの確認と、その場合は、冒認者自身は被告にはならないということによいのですねということの確認です。それから不動産の場合ですと、不実の権利者から、例えば、抵当権の設定を受けたような人は、抹消登記の承諾請求というような形で訴訟の中に入ってきて、被告になるわけですが、今回の冒認者からの専用実施権を設定された人とか、あるいは質権者といったような登録を有している人は、そういう訴訟の中で、当事者になるのかどうかという点を確認したいというのが第1点です。

それから2点目は、7ページに、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ということと、真の権利者のほうには初めから帰属していたものとして扱うということが記載されているのですが、そのことの意味ですが、冒認者が、例えば手続中で補正をしたり、あるいは訂正をしたりした場合の手続の効力はどのようになるのでしょうか。

以上の2点についてお教えいただければと思います。

○委員長 今のは御質問ということで、お願いします。

○事務局 まず、御質問の1点目でございますけれども、1つ目の裁判の相手方は、冒認特許の譲受人がいる場合には、冒認者ではなくてその譲受人になるということを想定しております。また、1点目の2つ目の抹消請求との関係につきましても、職権で抹消することではなく、別途、抹消請求をしていただくということになろうかと考えております。それから、2点目の手続中の補正、訂正の効力の論点でございますけれども、まず補正のほうにつきましても、いろいろな制度設計はあり得るかと思っておりますけれども、資料の13ページの(4)の②の「出願人名義の変更、出願放棄・取下げ等」に真の権利者が名義を移転しようとしたときに冒認者による行為をどのように予防的に手当てするのかという論点がございまして、この論点の検討の中で考えるべきではないかと考えております。ただ、いずれにしましても、現行制度上も特許権の設定登録前であれば確認判決によって名義の移転ができることになっておりますので、そういう意味では、現行制度の処理の仕方を出発点として検討していくことになるのではないかと考えております。また、訂正のほうにつきましても、今後検討していきたいと考えております。

以上でございます。

○委員 ありがとうございます。

○委員 よろしいでしょうか。

○委員長 それでは、委員、お願いいたします。

○委員 委員長の言う極めて難しい理論的な問題に触れることになるかどうか分かりませんが、私がこの問題で一番考えたのは、なぜ我が国が長い間、今のような制度をとってきたかということですね。これは基本的には先願主義の要請ということがあるからだと思うのです。つまり、出願していない者は特許権の設定登録を受けることはできないということであって、出願手続の最初に出願人であって、途中で名義を勝手に変えられた場合には、最後に設定登録されても最高裁判決が移転登録を認めるというのも先願主義の要請を満たしているからだし、まだ出願して、権利が設定登録される前に特許を受ける権利の確認を得て、特許庁長官に名義変更届けをして出願人となって、そして権利を受けられるということもそうだと思うのです。1つ、先ほどの御説明の中で感じたのですけれども、3ページに出願日遡及制度というのがドイツ、イギリスにあるとあって、これも先願主義の要請を貫くためにこうしているのだと思うのです。つまり、無効にしておしまいにするのではなくて、移転登録を認めるのでもなくて、無効にした後に真の権利者が出願をして権利を取得する。やはり出願主義の要請というのはそれだけ制度的には強いものだと私は考えます。だからこそ今までのような制度がとられてきたわけですね。

その意味では、今度、いわば180度転換して全然出願手続に関与しないでも真の権利者であることを証明すれば移転登録できることになる。これは大きな転換だと思うのです。これが理論的な転換というのか、立法政策として2つあるうちの後者のほうを選ぶことになるのかという問題はあろうかと思いますが、その意味では、私は5ページのところで、特許制度の趣旨との関係ということでこちらに妥当性があるというようなことを書いておられるのですが、余りこれを強調することには疑問を感じるので、それはやはり先願主義の要請がある以上はそうすべきだという考え方、思想がずっと貫かれてきたのだと思うのです。しかし一方、私はこれに固執するということを決して言っているわけではなくて、そういう状況で今まで続いてきたけれども、やはり真の権利者の救済ということは特許制度全体の趣旨から考えて、冒認者が権利を取得していたならば、それは権利関係を正しいものに整合させるために真の権利者に移転登録をする制度を設けようではないか、そちらの方向に転換しようではないかということも1つの選択の仕方だと思うのです。そういう意味で考えて、今本当にこういう要請が強いのであれば、企業アンケート等がございますけれども、この2つの制度をどうとるかというのは立法政策的な問題でもあるし、企業やそれからこういう特許制度に携わっている人、自分で権利を取得したりする人たち

が本当にどちらの制度が良いと思っているのかというところから決めていくべき問題だと思うのですね。

その点では、私は皆さんの意見を是非お聞きしたいのですけれども、ここで審議会の委員の多くが、いろいろな方面から知財制度に深い関わりを持ってここに臨んでおられると思うので、本当にこういう制度のほうが良いという意見が多いのであれば、私もここでそのような制度に転換することには賛成します。それは1つの大きな転換ではあると思いますが、転換が必要であったら、やはり産業社会の要請に応えるのが特許制度だと思っていますから、そうしたほうが良いと思っています。

そうするときが一番心配なのは、冒認出願が特許権設定登録をされて、その後に生じた権利関係の特許権の移転であるとか、ライセンス契約の設定であるとか、そういういろいろな問題が後から出ていますから、それを中心に考えると、御提案は、その場合にどうするか、善意で実施していたものは通常実施権を有するものとして保護するとか、制度設計としては割合よくできていると思っています。まだ詰めるべきことはあるかもしれませんが、こういう制度の方向をとる、そのほうが良いとこの委員会が考えるのであれば、私は事務局案は割合よくできている案で、こういう方向で法律整備をしていくべきではないか。是非その点について皆さんの御意見を聞かせていただきたいと思って本日ここに臨みました。

以上です。

○委員長 では、委員、お願いいたします。

○委員 済みません、今の委員の答えになるかどうかかわからないのですけれども、私はちょっとこの冒認出願に関するテーマが、どの程度企業の実態として問題があるのかよくわからないのです。今回、このテーマが挙がっているということで、委員が今おっしゃった4ページのところを見ても、このアンケートがどういう内容で、どういう形でやられて、実態がどういう問題があるのか、この数字だけではちょっとよく分からないというのが正直なところなんです。それからもう一つ冒認出願という話と、その3行ぐらい下に共同出願違反の出願に関する望ましい救済手段ということが書かれています。冒認と共同出願で、企業の中で問題が起こるのは、共同出願をこういうふうにやりましょうと契約で決めてあるにもかかわらず、その内容と違った扱いをして、片側の当事者だけが先に単独で出願してしまったという実務的な問題が起こることがあります。そのあたりがごっちゃになっているのかどうかもちょっとよく分からないなということです。だから、今回のテーマについ

では、ちょっと最初の問題意識の設定のところ、私自身は個人的にいまいちピンと来ていないというのが正直なところですよ。

○委員長 いろいろなお立場からいろいろな御意見があり得るのではないかとと思いますが、こちらからお促しするのはちょっと気が引けるところがあるのですが、例えば、先ほど現場のニーズ云々という話が出ておりましたので、産業界の方ないしは、それを代理する方からでも何かいろいろあるかと思うのですが、では、委員、お願いいたします。

○委員 アンケートにもございますように、オープンイノベーションというのが叫ばれていて、いろいろな企業と技術開発を行うという機会は増えていまして、特にフォーマット、規格関係は、秘密情報として扱いつつながら、共同に開発していくといったケースも増えていきます。こういったケースは場合によっては、冒認となるようなケースが幾つか出てきているように聞いております。法律上の細かな仕組みのところは、我々から余りコメントできることはありませんが、実際のニーズという面では、いろいろな協力関係が増えていくことによってこういったニーズが増えてきているというふうに判断しております。

○委員長 委員、お願いいたします。

○委員 私たちのほうでもちょっといろいろ聞いてみたのですが、やはり先ほどのアンケートにもございますように、共同出願、特に今、お話がございましたようなオープンイノベーションとの関係で、産学連携等で大学等々と共同研究を行う場合が多いのですが、そういう場合に発明者の扱いとか、あるいは契約との関係で必ずしも理想どおりにいかないケースというのはございます。そういった場合でもやはり、成果というのはちゃんと有効に活用したいという面がございまして、法的な問題は、確かにいろいろあるかもしれないのですが、やはりそういう権利の安定性に関わるような部分で、うまく手当てができればなと思っております。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 いろいろな企業アンケートなり、まあ世論調査もそうですけれども、どれぐらいの人数に聞いて、あるいはどれぐらいの企業の数に聞いた結果か、それによって大分判断が難しいわけですが、この資料についている2ページの31%、あるいは40%、この数字を素直に読めば、相当の数の企業が冒認出願されている、あるいは共同出願違反の被害を受けているというふうに素直に読めるのだと思うのです。したがって、これは、数はわかりませんが、この数字から見れば、やはり何らかの救済措置は必要であろうと私も考えます。その場合の救済措置については、資料に書いてありますように、今グロー

バルに日本企業がどう闘っていくかという視点が大事なわけでありますから、当然のことながら、諸外国との制度調和、この視点は重要であろうと思います。したがって、私としては、まとめにありますような移転登録手続を認める制度を導入する方向が、現段階では非常に正当性があるのではないかと考えます。

できましたらば、この企業アンケート、ふわっとしたアンケートでありますので、具体的にどんな業種を対象にしたアンケートであり、実際に、何社がこういうふうにご回答しているというような詳しいデータを示していただければより理解しやすいかなと思います。

以上です。

○委員長 それでは、先に事務局のほうから。

○事務局 今御指摘の点につきまして、1点だけ事実関係ですが、アンケート調査の概要については2ページの脚注の7に書いております。アンケート調査の対象企業や大学につきましては、約3000社を対象にいたしまして、回答のあった企業・大学は912社ということでございます。以上、事実関係を補足させていただきます。

○委員長 それでは、委員、お願いします。

○委員 ありがとうございます。

協会の中で議論が尽きているわけではないのですが、総論として、真の権利者に帰属せしめるという点では、みんなそうだということでもあります。問題は、今の、多分、委員が御指摘の点は、真の権利者が出願していたかどうかという辺りを、どちらが良いかというふうに聞かれますと、実ははっきり統一的な見解が出せる状況ではなくて、もう少し議論をさせていただく時間なり機会なりがいただけたらというふうに思います。どちらがどういう効果があるかということについて、はっきりと理解していないというのが、はっきり言えば現状でございます。

○委員長 委員、どうぞ。

○委員 1つだけコメントです。日本と米国と欧州を比べますと、日本は共同出願がかなり多い傾向があります。それが本当に良いことかどうかという点も需要です。共同研究プロジェクトを始めるときに、権利の帰属について余り明確な合意がない場合には、発明者が両方入っていると自動的に共同出願になってしまう。職務発明の問題も、場合によっては、原因になっているかもしれませんが、その結果、権利の集約化が非常に起こりにくいというのが、日本の今の状況ではないかと思えます。本来は、共同研究開発を始める段階で、発明を実施するときが一番イノベーションにつながるためには、どこに権利があるべ

きかということを考えて上で、共同研究のプロジェクトの設計を事前にする必要があるというふうに思っておりまして、それを促す方向の制度設計であれば、非常に良いのではないかと。それと今の検討事項との関係についても、少し考察が必要かなと思っています。

以上です。

○委員長 今のは、この論点というよりは、権利を分散化させるよりは集中させたほうが良いのではないかとということで、またそれとこれも絡んで結局……。

○委員 絡んでいると思います。

○委員長 絡んで、それと先ほどの統計というのは現在までの状況で、今後、共同開発が増えれば、この手の論点は増えていくのではないかとか、先ほど出ていましたように非常に可変的な要素が強くて、そういう意味でも予想を含むので、皆さんにお伺いしてもなかなかイメージが、将来予想なので、出てきにくいところもあろうかと思っています。委員、お願いします。

○委員 会社の方々から御相談を受ける紛争類型として、冒認の関係で一番多いのは、共同開発の契約をしていて、これは意識的かどうかはわかりませんが、片方は、共同開発のスコープではない、外側だと思って単独名で出願する。相手方は、いやそれはやはり共同開発の中で、共同出願されるべきものではなかったのか主張する。これが典型的なものとして多いと思うのです。それから、大学との関係では、これはそんなに多くはないのかもしれませんが、大学の研究者は、アイデアだけでもってすべて共同にすべきだと思っておられる。一方、もちろん分野にもよるわけですが、会社側は、もう少し具体化しないと、共同ではないという、そこで紛争が生じる、そういう類型があるように思うのです。この30%、40%という数字は驚きを持って見ましたけれども、ただ結構紛争としてはあるであろうなと思います。それがただ訴訟事件になるところまで行くのはまれで、やはり、もともと契約関係があるところですから、何らかの解決を合意をしてやっているというのが現状だろうと思います。

そういう実態からすると、2つの方向性、つまり、移転請求制度にするのか、それとも出願日遡及制度にするのか、ということがありますが、私は、移転請求制度にするというほうに賛成です。と言いますのは、出願日遡及制度にすると、濫用が起こるのではないかとこの心配があります。もともと契約関係のある二者の間の話ですので、出願日遡及にすると明細書も新しくなり得るということもあるし、あるいは外国の制度のようにクレームを広くできるということがありますので、話し合っただけの変な濫用が起こらないか懸念されま

す。そういう面からすると移転請求のほうが優れているであろうと思います。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 出願代理人としての弁理士の立場から申し上げますと、やはり最近になって共同開発の組み合わせと言いますか、従来は、大企業同士、特許出願にも慣れているユーザー同士が共同研究をして、発明者の認定もきちんとする、そういったことで、出願時点で願書に、発明者としてどなたを記載しますかという問い合わせに対しても、すぐに答えが返ってくるケースが非常に多かったわけなのですが、やはり近時、産学官連携が進んだり、あるいは中小企業の出願、中小企業と大企業が組む、ベンチャーなどもそういったケースがあります。そういった場合になりますと、やはり発明者はどなたですかということをお問い合わせしてもなかなか返ってこなくて、願書に発明者を、だれを書くべきかで出願がおくられてしまうことすら結構生じてきております。実際に、少し前に調べたこともありますが、冒認で争われた例というの、最近、訴訟が増えているような結果が出たこともありますし、今後、こういった共同研究開発の態様が更にいろいろな組み合わせが出てくることによって、より一層こういったことで紛争になる可能性はあると思います。そういった中で、やはり、無効にしかできないという現行の制度では、きちんとそこは、発明者の認定はしようとしたのだけれども、そうならなかった。実際に特許権は実施、企業戦略上から見て残しておかなければ困るのだ、そういったときに、移転請求が全くできないということでは非常に不都合があるかと思いますが、移転請求制度を認めることには賛成いたします。それで、現行の無効にする道も残すということでございますから、制度の全体的な転換というよりは、救済手段を1つ加えたということでございただければ良いのかなと。

ただ1点、これはお願いでございますけれども、こういった移転請求が後からできるということになりますと、逆に、出願時点での真の権利者はだれなのか、特許を受ける権利は今どうなっているのかといったところをしっかりと詰めなくても、後で移転請求ができるからというような誤った理解がないように、啓発も併せてお願いしたいと思います。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 多分良いのだらうと思うのですが、他の委員の先生方の御意見を伺いたかったのは、元々の冒認者からライセンスをもらっている人は、そのまま実施ができるけれども、

質権者の権利は飛びます。また、第三者である特許権自体の取得者も飛びますというのが制度設計なのです。民法の考え方からすると、真の権利者でない方からもらった権利というのは、基本的には飛ぶのだというのが原則だろうと思うのです。特許法はそれについて、この新しい制度設計では少し違った決め方をする。それは無体財産権だから、ライセンスというのは何人も使えるものだから、というのが底にあるのだろうと思うのですが、そういう理解で良いのかなというところについて、御意見を伺いたいと思っていました。民法の原則とは違うような制度設計にすることについての理由付けの問題です。

○委員長 今のはどちらかという実務的とか実質というよりは、理論的な話ということでしょうか。

○委員 そうです。

○委員長 また、有体物だ、無体物だという根本的な話になってきそうな感じがいたしますが、御疑問が出ていますので、どなたかそういう点について御意見等々ございましたら。

○委員 では、良いですか。

○委員長 お願いいたします。

○委員 もともとこの発想は特許法の中用権の考え方を背景にして出てきているのではないかと思います。その考え方のいわば延長線上にあるのではないかと、そして實際上、それは民法理論とどこまで整合するのかわかりませんが、中用権の考え方は、非常に例外的な考え方ですし、冒認であることを知らないで、かつ、それを実施しているという条件のもとに譲受人と、ライセンシーとを保護するというのは、制度の趣旨から言っても取引の安定性を確保することにもなるし、その点はさっき言ったように非常によくできているので、私としては、これで行くのならばこの制度のほうが良いのではないかと考えています。特許法の中には幾つか民法の原則とは違っているところがあるので、それは特別法として規定していくのだから、それで良いのだと割り切ってよろしいのではないかと私は思っています。

○委員 わかりました。気になったのは、権利を取得した第三者は、実施していれば保護されるけれども、実施していなかったら全部飛びますねという結果になるわけですね。そこがちょっと気になりましたけれども、よくわかりました。

○委員長 今のはどちらかという民法の議論というよりは、実施していない人が飛んでしまうことについての実質的な御懸念という、そういうことだったのですか。

それも含めて何か、では、委員、お願いします。

○委員 先ほどの委員の御質問に対する答えがちょっとまだよく分かっていないのですが、冒認があったものについて無効性を問われたときに、多分事実関係を争おうとするとかなり大変なような感じがします。冒認した人は、いろいろなことがわかっているのだけれども、冒認の権利を譲り受けた者が訴訟当事者になると、実質のところが見えなくなってしまうのではないかと思うのですけれども、それに対してはどういうふうに設計するのですか。

○委員 良いですか。

○委員長 どうぞ。

○委員 私が答える立場ではないと思うのですけれども、考えられる方法としては、被告となった譲受人は、譲り渡したほうの冒認者に対して、訴訟告知をするなどして訴訟に引きずり込むということは可能なのではないかと思います。

○委員 なるほど、ありがとうございます。

○委員長 だんだん話が細かくなってきていますが、こういうものをやれば必ずこういう細かい話は出てくるので、別に冒認に限らず、今いわれたような当事者以外の人に聞かなければいけないというのは多々あるのではないかと思います。

どうぞ。

○委員 細かいついでに、もう少し伺いたい点があるのですけれども、設定登録後の場合に移転登録請求をしようとするときには、処分禁止の仮処分をやりましょう。これはよくわかります。

他方、設定登録前に出願の名義人の変更の禁止や、あるいは出願の放棄や取下げをやらせないようにするということが 13 ページのところに書かれておりましたけれども、出願の名義人の変更をするための、本案で最終的には、自分が名義人であることの確認を求める前提として、現在の名義人に対して、登録後の場合の処分禁止の仮処分に匹敵する同様の仮処分をかけておくというのは、絶対的に必要だと思います。そうでないと、訴訟を起こした後、その名義人の名前が変更されてしまって、次々に新しい被告を見つけていかなければいけないということで、大変だと思いますので、ここは絶対的に必要だと思っています。

それと最高裁判決の事件でも、実際には、訴訟を起こしたときには特許を受ける権利の状態はまだ設定登録前だったのであるけれども、訴訟をやっているうちに、いつの間にか設定登録をされてしまって、特許を受ける権利の確認の請求をしていたのですけれども、そ

の訴えを変更して、移転登録という形に変わってしまったのですね。例えば、現行法では特許を受ける権利、あるいは、名義人の地位についての処分禁止をかけたとしても、それは特許庁に持っていてもしょうがないと解されているのですけれども、そういうような仮処分等の手当てをしていただけるのかどうか、仮処分が出た場合には、特許庁に持っていけば、出願名義の変更をその後はとめていただく、あるいは仮に名義変更されても、当事者恒定効があるというふうな扱いをしていただけるのかどうか、その辺りはいかがなのでしょう。

○事務局 御指摘の点につきまして、まず必要性の点につきましては、設定登録前であれば今でも確認判決を持ってくれば名義の変更はできますので、今回は特段大きな変更を加えることは予定していません。ただそうは言っても仮処分等の手当てをしないとイケないのではないかとということで、あえて検討課題として整理をさせていただいております、問題意識を共有させていただいていると認識をしております。また、今後仮処分があったときに特許庁側でどういう対応ができるのかといった点につきましては、引き続き検討させていただきます、また御審議いただければと考えております。

以上でございます。

○委員 ありがとうございます。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 共同出願に反した場合のことなのですが、私、特許法の基本を知らないのによく分からないのですが、この場合は移転請求というのは持ち分の移転請求になると、そういうふう理解してよろしいのでしょうか。

○事務局 そのように考えております。

○委員 そうであるとすれば、その譲渡や質権設定や、あるいは差し押さえ等もその冒認者の持ち分権の範囲においては有効だと、そういうふう理解してよろしいのでしょうか。

○事務局 その点は検討させて下さい。

○委員長 委員、どうぞ。

○委員 私のほうは一步入った細かい法律的な話はちょっとできませんが、先ほど委員のちょっと現場サイドでというところの話もありましたが、最近、つくづく真の発明者は誰かということが非常に難しく微妙な問題であると思います。昨今、いろいろと環境関連の開発を行っておりますと、我々のような中小企業が、大手企業や大学と手を組むような形が歳々増えてきております。これも私としても、現実の問題として出ているのですが、

先ほど話が出ました大学の先生方のような場合は、一緒に共同開発して、アイデアが出ますと、このアイデアは、あの時のあの展示会で私が言ったあの一言がヒントになって完成されたものであり、ヒントを出した先生が真の発明者であると主張される場合があります。確かに、そのヒントがなければ発明が完成しない場合もあり、そのヒントを出した人が真の発明者である場合もあるかもしれない。でも、そのヒントが実は不十分で、そのヒントから更に、知的作業を進めて実際に製品を完成させた人が、真の発明者である場合があります。特に、医療関係の開発をする場合は、ドクターと企業との間で、ドクターか企業の研究者か、どちらが真の発明者が良く分からなくなるような状況になる場合もあります。

それから、これから外国に向けて中小が行くためには、どうしても大手さんと手を組んで共同で何かやっつけていこうということが出てまいります。そのときに私が今、注意している点は、真の発明者が、実は自社の営業の者であるという場合があることです。営業の者がいろいろと現場に出ていきますと、またいろいろな巷の市場を見ますと、そこにいろいろな問題点がございまして。そして、もしその問題点の解決手段を弊社の営業員が見いだした時は、そのときは、弊社の営業員に対して、見いだしたことに関して一言も言わず、他社と共同出願の相談もせず、すぐに会社に戻ってきなさいと言っています。そして、自社において単独で出願してから、関係者に話をしなさいと言っています。そうするとその解決をした人が真の発明者で、その後その解決手段に基づいて製品を作った人は、真の発明者でないはずで、このように、あのアイデアがなかったらその製品はできなかったはずだという場合、そのアイデアを出した人が発明者であり、あとで、そのアイデアに基づいて製品を作っただけの人は発明者ではないはずで、そういう意味で、特許庁としまして、真の発明者というのは誰か、どのような人を発明者というのかという定義をしっかりとさせていただきたい。特に、営業的な絡みで、問題点を解決するための手段をひらめいた人、それを今度、実際に実施して製品を作った人、また物と物を組み合わせたら思いがけない発見をした人、そういったいろいろな立場がございまして、これは非常に難しいのですけれども、そのような現場の現状に応じて、今回のような真の発明者の認定に関する問題を、解決していくのが1つの切り出しかなと私は思います。現場サイドの言葉で言ったらそういうところがありますので、ちょっと一言参考までに申しておきたいと思っております。

以上です。

○委員長 難しい問題が出てくるとまたこういう問題にも広がっていくという、まただん

だんと話が複雑になってきてしまうわけですが、ほかにいかがでしょうか、よろしいでしょうか。

それでは、またこれはいろいろ議論はあるかもしれませんが、そろそろ時間となってまいりますので、本日の議論は以上で終了いたしたいと思います。

では、最後に今後のスケジュールにつきまして、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、今後のスケジュールにつきまして御説明いたします。

お手元の資料4を御覧下さい。次回、第28回は6月11日金曜日10時から、議題は「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い」と「特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方」を予定しております。

第29回以降につきましては資料のとおりでございます。

以上でございます。

○委員長 よろしいでしょうか。

まだ今後いろいろ難しい論点が続きますが、それでは以上をもちまして、産業構造審議会知的財産政策部会第27回特許制度小委員会を閉会いたします。

本日も長時間、熱心に御議論、御審議いただきまして、どうもありがとうございました。

閉 会

以上

- 
- <この記事に関する問い合わせ先>
  - 特許庁総務部総務課制度改正審議室
    - TEL：03-3581-1101 内線 2118
    - FAX：03-3501-0624
  - E-mail：[お問い合わせフォーム](#)