

第2章 冒認出願等に係る救済措置の整備

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

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⁶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）、これ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）。

このような現行の制度において、冒認又は共同出願違反（以下「冒認等」という。）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。

① 特許無効審判請求

冒認又は共同出願違反の出願（以下「冒認出願等」という。）に係る特許は、無効理由を有するものとされているため（同法第123条第1項第2号及び第6号）、真の権利者は、特許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。

6 ここでは、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 損害賠償請求

真の権利者は、冒認等をした者（以下「冒認者等」という。）に対する不法行為に基づく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、新規性喪失の例外の規定（特許法第30条第2項⁷）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⁸。

④ 出願人名義の変更・特許権の移転

現行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。

(i) 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、単独で冒認出願等の出願人名義を変更することが認められている⁹。

(ii) 特許権設定登録後の特許権の移転

真の権利者が自ら出願した後、第三者により譲渡証が偽造されて出願人名義が変更された事案において、特許権の移転登録手続請求が認められた事例¹⁰があり、これと同様の事例であれば、真の権利者は、特許権の移転登録手続請求が認められる可能性がある。

7 本改正後は、特許法第30条第1項となる（後述167頁参照）。

8 冒認出願は、現行法では、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）。

9 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〕、方式審査便覧45.25参照

(2) 改正の必要性

近年、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¹¹、他人の発明であることを承知の上で出願し特許権を取得するケースのほか、研究成果である発明の扱いについて予め合意をせずに関共同開発を始めてしまった等の結果として、特許を受ける権利の帰属が不分明なまま、一方が全て自己の発明であるとして出願し、特許権を取得してしまう等のケースが生じやすい状況にあるといえる。そして、このような状況において、冒認等は、企業・大学において少なからず発生しており¹²、訴訟に至るケースも存在する。

一方、冒認が生じた場合に、真の権利者が新規性喪失の例外の規定を利用して新たな特許出願をしようとしても、出願公開等から6月以内という期間制限があるため、冒認に気付いた時には特許を受けることができなくなっている場合がある（上記1. (1)③参照）。また、真の権利者が冒認出願等に基づく特許権の移転を望んだとしても、その冒認出願等を自らが出願していなかった場合には、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（上記1. (1)④参照）。

このように、近年冒認等が生じやすい状況にあるにもかかわらず、現行法の下では、真の権利者が自らの発明に係る特許権を取得する手段が十分とはいええず、産業界等からも、冒認等に関する真の権利者の救済手段として、真の権利

10 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。他方、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〕では、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。

11 国内企業・大学に対するアンケート結果によれば、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るとされる（「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」194頁（社団法人日本国際知的財産保護協会、2009年度）参照）。

12 国内企業・大学に対するアンケート結果によれば、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（前掲脚注11）報告書182、184頁参照）。

者による特許権の移転を認めることが望まれている¹³。

また、ドイツ、英国、フランス等の諸外国では、真の権利者が自ら出願していなかった場合でも、特許権の移転請求を認める制度が存在しており、我が国において同様の制度が存在しないことは、諸外国の制度との調和の観点から望ましいとはいえない。

2. 改正の概要

以上を踏まえ、真の権利者が自ら出願していたか否かにかかわらず、真の権利者が、冒認出願等に基づく特許権の特許権者に対して、その特許権（共同出願違反の場合は、その持分）の移転を請求することができる制度（移転請求制度）を導入するとともに、当該制度の導入に伴い必要な改正を行うこととした。

3. 改正条文の解説

(1) 移転請求権の創設

◆特許法第74条（新設）

（特許権の移転の特例）

第七十四条 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

13 国内企業・大学に対するアンケート結果によれば、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おり、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。（前掲脚注(1)報告書147～148頁参照）。

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。

2 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つたときは、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についても、同様とする。

3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。

① 移転請求権の創設（第1項）

冒認出願等について特許された場合、真の権利者（特許を受ける権利を有する者）は、冒認出願等を通じて発明が公開されたことにより産業の発達に寄与したと評価することができ、また、その寄与は、発明の内容自体に起因するものであり、誰が出願したかによって変わるものではないから、真の権利者が自ら出願していたか否かにかかわらず、特許権の移転を請求できることとした。

また、本項において、「特許権者に対し」としているのは、冒認者等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。

さらに、移転請求権は特許を受ける権利に基づくものであるから、真の権利者が移転を請求できる特許権の範囲は、当該特許権に係る発明に関して、自らの有する特許を受ける権利の持分に応じた範囲となる。したがって、経済産業省令では、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規定することとした（特許法施行規則第40条の2）。

② 移転請求権行使の効果（第2項）

(i) 特許権について

冒認者等は、本来特許権を取得することについて何らの権利も有していないことや、現行法では、冒認等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ていなかった（冒認者等は特許権を取得していなかった）

ものとみなされる（特許法第125条）ことを踏まえれば、冒認等を理由に特許権が真の権利者に移転した場合には、特許権は冒認者等には初めから帰属していなかったものと扱うことが適切である。

一方、真の権利者は、本来ならば当該特許権を取得し得た者であり、また当該特許権に係る発明が公開されたことにより産業の発達に寄与したともいえることを踏まえれば、冒認等を理由に当該特許権が移転した場合には、当該特許権は初めから真の権利者に帰属していたものと扱うことが適切である。

そこで、移転請求権の行使により、特許権の移転の登録がされた場合には、当該特許権は初めから真の権利者に帰属していたものとみなすこととした。

(ii) 補償金請求権について

補償金請求権（特許法第65条第1項又は第184条の10第1項の規定による請求権）は、出願が公開された結果、自己の発明を第三者に実施されたことによる出願人の損失を填補するために認められるものである。

冒認出願等の場合、発明が公開されることにより損失を受けるのは、冒認者等ではなく真の権利者であり、また、真の権利者は、自己の発明が冒認出願等されて公開されることにより産業の発達に寄与したと評価することができる。

そこで、真の権利者への特許権の移転が認められた場合には、補償金請求権についても特許権と同様に扱うこととした。

③ 特許法第73条第1項の規定との関係（第3項）

特許法第73条第1項には、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡…することができない。」と規定されていることから、甲と乙が共同で発明した後、甲に無断で乙と丙が出願して特許権を取得した場合において、甲の丙に対する特許権の持分の移転請求が、乙の同意がない限り認められないと解されるおそれがある。

しかし、当該特許権は、甲と乙の共有になることが適切であるから、丙から甲への移転が同項の規定により妨げられることがないように、本条第1項の規定により特許権の持分の移転をする場合には、同法第73条第1項の規定が適用されないことを確認的に規定することとした。

◆**实用新案法第17条の2（新設）**

（实用新案権の移転の特例）

第十七条の二 实用新案登録が第三十七条第一項第二号に規定する要件に該当するとき（その实用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は第三十七条第一項第五号に規定する要件に該当するときは、当該实用新案登録に係る考案について实用新案登録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、その实用新案権者に対し、当該实用新案権の移転を請求することができる。

2 前項の規定による請求に基づく实用新案権の移転の登録があつたときは、その实用新案権は、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。

3 共有に係る实用新案権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第二十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。

特許法と同様の改正をするものである。

◆意匠法第26条の2（新設）

（意匠権の移転の特例）

第二十六条の二 意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき（その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録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、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。

2 本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。

3 第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、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。

4 共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第三十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。

① 移転請求権の創設等について（第1項、第3項及び第4項）

特許法と同様の改正をするものである。

② 関連意匠制度との関係について（第2項）

意匠法では、一つのデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠を保護する観点から、権利範囲が重複する互いに類似した意匠について、全ての権利が同一人に帰属して権利が分離しないよう移転等に制限を加える措

置（意匠法第22条等）をした上で、関連意匠として登録することを認めている（同法第10条）。

今回の改正において、真の権利者の救済として移転請求制度を設けるにあたり、本意匠及び関連意匠のうち一部の意匠権が冒認出願等であった場合に、一部の意匠権についてのみ真の権利者による移転請求を認めると、結果的に二以上の者に重複した権利の登録がなされることとなるため、このような重複的な権利の登録を防止する必要がある。

この点、同法第22条では、本意匠及び関連意匠の意匠権は、分離して移転することができないこととされており、基本的には、真の権利者に、本意匠及び関連意匠のうち一部の意匠権のみが移転されることにより、二以上の者に重複した権利の登録がなされることはない。

しかし、例えば、本意匠又は関連意匠の中に、放棄されて消滅した意匠権があるような場合、残りの全ての意匠権について移転請求が認められ、真の権利者が登録時に遡って意匠権者となれば、放棄された意匠権が過去に存在していたときの意匠権者は冒認者等のままであるため、放棄されるまでの期間は二以上の者に重複した意匠権が存在していたこととなる¹⁴。

したがって、このように過去分について重複した意匠権の登録が生じることを防止するため、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該意匠権が同法第49条の規定により初めから存在しなかったものとみなされたときを除き、移転請求ができないこととした。

(2) 冒認者等からの特許権の譲受人等の保護

◆特許法第79条の2（新設）

（特許権の移転の登録前の実施による通常実施権）

14 意匠権が放棄された場合の他、登録料の未納により意匠権が消滅した場合及び後発的無効理由に該当することで意匠権が消滅した場合にも、同様の事態が生じる。

第七十九条の二 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第二百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること（その特許が第三十八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ことを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

移転請求の対象となる冒認出願等に基づく特許権には、当該特許権を冒認者等から譲り受けた者（譲受人）、当該特許権について実施権の設定・許諾を受けた者（実施権者）又は質権の設定を受けた者（質権者）等が生じている場合がある。

この点について、冒認者等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ること、現行法では、冒認等は無効理由であり、冒認出願等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、冒認等を理由に特許権が移転される場合、譲受人等は、基本的には冒認者等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。

ただし、冒認等を理由に特許が無効にされる場合には、譲受人又は実施権者は、当該特許権に基づき権利行使されることなく発明の実施を継続できるのであるから、冒認等を理由に特許権が移転される場合に、譲受人又は実施権者が新たに特許権者となる真の権利者から権利行使され得る立場におかれ、一律に発明の実施が継続できなくなることは妥当でない。また、当該特許権が冒認等

に係るものであることを第三者が公開情報から把握することは困難であるから、公示を信頼して冒認等に係る特許権を取得したり、実施許諾を受けたりして、実施のために一定の投資をした者を保護する必要がある。

そこで、移転請求権の行使による特許権の移転の登録がされる前に、特許が冒認等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、他方、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こととした。

【この条文を準用する規定】

◆**実用新案法第26条**

(特許法の準用)

第二十六条 特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで（特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲）、第七十三条（共有）、第七十六条（相続人がない場合の特許権の消滅）、第七十九条（先使用による通常実施権）、第七十九条の二（特許権の移転の登録前の実施による通常実施権）、第八十一条、第八十二条（意匠権の存続期間満了後の通常実施権）、第九十七条第一項（放棄）並びに第九十八条第一項第一号及び第二項（登録の効果）の規定は、実用新案権に準用する。

◆**意匠法第29条の3（新設）**

（意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権）

第二十九条の三 第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又

はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること（その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

2 当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

特許法と同様の改正をするものである。

(3) 冒認等の拒絶・無効理由

◆特許法第49条

(拒絶の査定)

第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一～六 (略)

七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

現行の特許法第49条第7号には、冒認出願に関する拒絶理由として「その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。」と規定されているから、これを文言通りに解すると、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は該当しないこととなる。

しかし、発明者であれば、特許を受ける権利を譲渡した後も特許出願して特許を受けることができるとなると、発明者から特許を受ける権利を安心して買うことができなくなる等、取引の安定性を損なうことにもなりかねず、このような特許出願を正当化する理由はない。

そこで、発明者であっても、特許を受ける権利を第三者に譲渡した場合には、当該発明者による出願が拒絶されることを規定することとした。

◆意匠法第17条

(拒絶の査定)

第十七条 審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一～三 (略)

四 その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。

特許法と同様の改正をするものである。

◆特許法第123条

(特許無効審判)

第二百三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一 (略)

二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき (その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。

三～五 (略)

六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき (第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。

七・八 (略)

2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること (その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。) 又は同項第六号に該当することを理由とするものは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

3・4 (略)

① 冒認等の無効理由の解消について (第1項第2号及び第6号)

移転請求権の行使により、冒認出願等に係る特許権が真の権利者に移転した場合には、真の権利者による権利行使が妨げられることのないよう、冒認等を理由とする特許法第104条の3に基づく抗弁 (いわゆる無効の抗弁) の主張は否定されることが適切である。

そこで、移転請求権の行使により、冒認出願等に係る特許権が真の権利者に移転の登録がなされた場合には、当該特許権に係る特許は冒認等の無効理由に該当しないこととした。

② 冒認の無効理由の改正について (第1項第6号)

特許法第49条第7号と同様の改正をするものである。

③ 冒認等を理由とする特許無効審判の請求人適格について（第2項）

現行法では、利害関係人であれば冒認等を理由として特許無効審判を請求することができる（同法第123条第2項ただし書）。そのため、真の権利者以外の者が特許無効審判を請求することにより特許が無効にされ、真の権利者が移転請求により特許権を取得する機会が失われる可能性がある。

そこで、真の権利者が特許権を取得する機会を担保するために、冒認等を理由とする特許無効審判の請求人適格を真の権利者に限定することとした。

◆実用新案法第37条

（実用新案登録無効審判）

第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一 （略）

二 その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条、第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされたとき（その実用新案登録が第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。）。

三・四 （略）

五 その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき（第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。）。

六・七 (略)

2 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること（その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は前項第五号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

3・4 (略)

特許法と同様の改正をするものである。

◆意匠法第48条

(意匠登録無効審判)

第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。

一 その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第二項若しくは第三項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき（その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。）。

二 (略)

三 その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき（第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつ

たときを除く。)。

四 (略)

2 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること（その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

3・4 (略)

特許法と同様の改正をするものである。

(4) 冒認者等の権利行使に対する抗弁の主張権者

◆特許法第104条の3

(特許権者等の権利行使の制限)

第百四条の三 (略)

2 (略)

3 第百二十三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。

冒認者等の権利行使が、真の権利者から技術供与を受けて発明を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、そのような者にも冒認等を理由とする無効の抗弁の主張が認められることが適切である。また、そもそも冒認者等は特許を受ける権利を有することなく特許を受けていることを踏まえれば、特許権侵害訴訟において、被告が真の権利者であるか否かを問わず、冒認者等による権利行使が認められることは適切でない。

そこで、今回の改正で冒認等を理由とする特許無効審判の請求人適格を真の権利者に限定しても、それにより無効の抗弁の主張権者が真の権利者に限定して扱われることがないよう、本条第3項を規定することとした。

【この条文を準用する規定】

◆実用新案法第30条

◆意匠法第41条

(5) 冒認出願の先願の地位に係る規定の見直し

◆特許法第39条

(先願)

第三十九条 (略)

2～5 (略)

6 [削る]

6・7 (略)

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請求権の行使により取得することが可能となる。

また、仮に現行法と同様に冒認出願に先願の地位を認めない(特許法第39条第6項)とすれば、真の権利者は、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、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。

そこで、真の権利者が同一の発明について重複して特許権を取得する事態を防止するため、同項を削除し、冒認出願について先願の地位を認めることとした。

◆実用新案法第7条

(先願)

第七条 (略)

2～5 (略)

6 [削る]

6 (略)

特許法と同様の改正をするものである。

◆意匠法第9条

(先願)

第九条 (略)

2・3 (略)

4 [削る]

4・5 (略)

特許法と同様の改正をするものである。

(6) 冒認等を理由とする特許権の移転後の特許証の交付

◆特許法第28条

(特許証の交付)

第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権

者に対し、特許証を交付する。

2 (略)

現行法では、特許権の設定の登録又は訂正認容審決確定の登録があった場合に限り、特許権者に対し特許証を交付することとなっている（特許法第28条第1項）。この特許証には、特許権者の氏名等が記載されることとなっており（同法施行規則第66条）、その交付は、名誉を表示するためのものであるとされている。

この点に関し、今回の改正により、真の権利者が冒認等を理由とする特許権の移転の登録を受けたときに特許権が設定登録の時から真の権利者に帰属していたものとみなされる（同法第74条第2項）ことを踏まえれば、その場合には、真の権利者に対して特許証を交付することが適切である。

そこで、真の権利者による冒認等を理由とする特許権の移転の登録が行われた場合、真の権利者に対して特許証を交付することとした。

◆実用新案法第50条

（実用新案登録証の交付）

第五十条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第十四条の二第一項の訂正又は第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。

2 (略)

特許法と同様の改正をするものである。

◆意匠法第62条

(意匠登録証の交付)

第六十二条 特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。

2 (略)

特許法と同様の改正をするものである。

4. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

(2) 経過措置

◆附則第2条第8項、第9項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～7 (略)

8 新特許法第三十九条の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

9 新特許法第四十九条、第七十四条、第百四条の三第三項並びに第二百三十三条第一項第六号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願について適用し、この法律の施行の前にした特許出願につ

いては、なお従前の例による。

10～27 (略)

◆附則第3条第2項、第6項

(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 (略)

2 新実用新案法第七条の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願又は特許出願について適用し、この法律の施行の前にした実用新案登録出願又は特許出願については、なお従前の例による。

3～5 (略)

6 新実用新案法第十七条の二、新実用新案法第三十条において準用する新特許法第四百条の三第三項並びに新実用新案法第三十七条第一項第五号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。

7～18 (略)

◆附則第4条第1項

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の意匠法（以下「新意匠法」という。）

第四条第二項、第九条、第十七条及び第二十六条の二、新意匠法第四十一条において準用する新特許法第四百条の三第三項並びに新意匠法第四十八条第一項第三号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行の前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

2～9 (略)

冒認出願に先願の地位を認めることや、移転請求権の行使により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すこと等、移転請求制度の導入に係る改正を、施行日前の出願にまで適用することとすると、現行制度を前提にして出願等を行っていた者に不測の損害を与えるおそれがあることから、これらの改正規定は、施行日以後にする出願について適用することとした。