



Title	特許法における創作者保護
Author(s)	吉田, 広志
Citation	創作者の保護と知的財産の活用の相剋 日本工業所有権法学会年報 第29号、ISBN:4-641-19977-9、pp. 113-139
Issue Date	2005
Doc URL	<a href="http://hdl.handle.net/2115/22553">http://hdl.handle.net/2115/22553</a>
Type	article
File Information	gakkai.pdf



[Instructions for use](#)

# 特許法における創作者保護

吉 田 広 志

## 1 特許法による保護の前提——発明か出願か

### 1.1 自然権論とインセンティブ論

特許法は、発明の保護および発明の利用を図ることで、産業全体の発達を促進することを目的としている（特許法1条）。特許法を解釈するにあたっては、この発明の保護と利用、言い換えてみれば、ファーストランナーの利益とセカンドランナーの利益とを、産業の発達という観点からバランスよく解釈していくことが求められる<sup>1)</sup>。

知的財産法を解釈するために依拠する理論としては、自然権論とインセンティブ論が対置される。自然権論とは、人は自ら創作したものに関して当然に権利を有するという発想である<sup>2)</sup>。一方インセンティブ論<sup>3)</sup>とは、発明のような情報財はいったん他者に知られると模倣を防ぐことができないから、市場に委ねるのみでは発明がなされなくなるか、過度に技術の秘匿化が進む可能性がある（フリーライダー問題）、発明の利用について人為的に排他権を設定して発明者に先行投資を回収する機会（インセンティブ）を確保することで投資を促し、発明の公開とその利用を促進して産業の発達に寄与するという発想である<sup>4)</sup>。それでは、現行特許法はいずれの立場に立っていると考えられるか。特許法の各規定から探してみたい。

## 1.2 特許法の諸規定から特許法の思想を探る

### (1) 出願と先願主義

特許法においては、特許を受ける権利は原始的に自然人たる発明者に帰属する(特許法29条, 発明者主義)<sup>5)</sup>。しかし、特許法の規定上、発明をしたというだけで直ちに特許権を得ることはできない<sup>6)</sup>。すなわち、条文上、特許権を取得するには特許出願をしなければならない(同法36条)<sup>7)</sup>。そして、互いに独立して同じ発明をなした者が複数存在する場合は、最も早く出願した者にのみ、特許権を付与するという先願主義を採用し出願を促進している(同法39条1項)<sup>8)</sup>。

最先の出願人のみが権利を取得できるということは、後願の出願人は第三者に対して排他権を行使できないばかりか、その最先の出願をした権利者の権利範囲内で実施を行えば原則として特許権侵害に問われることを意味する。自然権論に依拠して考えれば、互いに独立して発明を行った者であれば、少なくとも他者の特許権侵害を構成することはないようにも思えるが、特許法の規定はそうはなっていない(著作権は侵害の要件として依拠が求められる(最判昭和53・9・7民集32巻6号1145頁[ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー上告審])<sup>9)</sup>ため、この場合は非侵害となる)。この例外として先使用制度があるが、先使用の抗弁が主張できるのは、特許権者の出願より先に発明を完成していたことに加えて、実施(ないしその準備)を開始していた場合に限られる(特許法79条)<sup>10)</sup>から、発明をした、ということだけでは先使用の抗弁を主張することはできない。

これらの規定は、特許法が排他権を付与する条件として、「出願する」という行為を重視している現われだろう。すなわち、新しい技術をできるだけ早く公衆に開示させるよう発明者にドライブをかけ、そのように行動した者(出願をした者)にのみ排他権というインセンティブを付与するという発想を現行特許法は採っており、条文の上からも、発明をしたからといってそれだけで直ちに保護する、という立場は採られていないことがわかる。

### (2) インセンティブ論から特許法が保護すべき「者」を考える

このように特許法は、基本的には、出願行為をなした出願人に対して排他権

というインセンティブを与える構造になっている。発明者が直接に出願行為を行うことは要求されていないから、特許法の直接の保護対象は、発明者ではなく出願人であるということになる。こと排他権に関する限り、発明者は出願人を通して間接的にインセンティブを受けるに過ぎない存在である(特許を受ける権利を譲渡の対象として観念することで(特許法33条, 34条)発明者への対価還流がなされる)。もちろん発明者が自ら出願をなせば保護されるが、それは出願人として保護されているに過ぎない。

このように、特許法の基本構造は出願人に対して排他権というインセンティブを与えるという構造になっているが、これを前提にしてもいくつかの論点がある。

1つは職務発明制度(特許法35条)である。職務発明制度によれば、使用者たる企業は発明を行った従業者に相当の対価を支払わなければならない(同条3項)。これはすなわち、単に発明を行ったに過ぎない者(=発明者)に対して、法が、対価請求権を認めているということになる。職務発明は通常は使用者たる企業が出願人となるから、排他権というインセンティブは企業に与えられる。一方、発明者には同項を通じて金銭というインセンティブが与えられることになる。

これは、特許法の主たる保護対象が出願人だとはいえ、直接発明行為をなす者はやはり個人としての発明者であることに変わりはないから、何らかの形でインセンティブが発明者に還流すべきだと法が考えているのであろう。非職務発明については上述のとおり、発明者自ら出願しなくとも他者に特許を受ける権利を売り渡すことでその対価が発明者へのインセンティブとなる<sup>11)</sup>。しかし、企業とその従業員という関係でなされた企業内発明については必ずしもこの構造が当てはまるとはかぎらない。本稿では、法が発明者に与える適切なインセンティブとはどのようなものであるべきかを検討する<sup>12)</sup>。

もう1つは、冒認出願に関する問題である。特許法の直接の保護対象が出願人だとしても、他者の発明を「盗んで」出願することまでも正当化するわけにはいかない。このような行為を正当化すると、発明を行った者へ対価が還流

せず、発明者のインセンティブに不足が生じて発明がなされなくなるからである。また発明を出願するまでの秘密管理に必要以上のコストを要することになり、あるいは秘密保持契約の阻害要因ともなりかねない。しかし特許法上は、特許を受ける権利を有していない者の出願は拒絶・無効の理由となるが（同法49条7号、123条1項6号）、これは冒認出願が特許を受けられないというのみであり、真の権利者に排他権を与えるという制度とはなっていない。したがって、冒認出願が行われた場合に真の権利者をどのように保護すべきか、という問題を本稿で検討する<sup>13)</sup>。

## 2 職務発明制度における発明者保護

### 2.1 権利の承継の場面

職務発明制度は、企業内発明について、特許を受ける権利の原始的帰属先を自然人たる発明者としつつ、使用者たる企業の一方的意思表示での権利承継を認め、他方で従業者すなわち発明者に対して相当額の金銭の支払をなすことを使用者に義務付けるという制度である（特許法35条<sup>14)</sup>。この結果、企業には排他権たる特許権が、発明者には金銭が与えられることになる。職務発明においては、使用者と発明者のインセンティブのバランスを考えるべき局面が大きく分けて2つある。1つ目は特許を受ける権利の承継の場面、2つ目は対価の額を算定する場面である。

まず第1の場面、権利承継について。特許法35条は、発明者である従業者に原始的に特許を受ける権利が帰属することを前提としながら、使用者の一方的な意思表示でその権利が使用者が承継できる旨定めている（事前承継<sup>15)</sup>、同条2項）。この事前承継にあたっては、裁判例は、発明者の譲渡の意思表示を要求していない（大阪地判昭和54・5・18判例工業所有権法2113の54頁〔連続混練機〕、東京高判平成13・5・22判時1753号23頁〔ピックアップ装置2審〕<sup>16)</sup>、最判平成15・4・22判時1822号39頁〔ピックアップ装置上告審〕<sup>17)</sup>）。そして、この特許法35条2項は平成16年の改正特許法（平成17年施行）においても改正されていない<sup>19)</sup>。したがって、これらの裁判例は、旧法下の裁判例はもちろん新法下の裁判例に対して

も直接に通用するといえよう。実務としても、勤務規則による承継は、現在ではほぼ全ての企業において行われている<sup>20)</sup>。

職務発明に対するインセンティブを考える上では、単に発明者にインセンティブを与えればよいというわけではなく、組織としての企業と、個人としての発明者と、その立場・役割にあわせた程度・内容のインセンティブを付与すべきであろう<sup>21)</sup>。科学技術が高度化した現代における発明というものは、発明にかかる費用、時間、ノウハウ、リスクなどが莫大になってきている。このような状況の下では、発明は発明者個人のインスピレーションに依拠してなされる、というよりはむしろ、発明組織が如何に機能したかという点に左右されがちである<sup>22)</sup>。大学など一部の研究機関におけるよほど独創的な発明を除けば、現代においては、天才発明家一人にすべてを委ねるより、平均的スキルを有する多くの技術者に優れた環境、時間、ノウハウを与えたほうが確実によりよい発明が生み出されるということはいえるであろう。

また現在では、発明の成功・失敗にかかるリスクはもちろん、完成した発明が商品としてヒットするかどうかのリスクもそのほとんどを企業が負担しており、基本的に発明者がそれらを負担することはない。発明者たる従業者は、賃金という形でほぼ固定された報酬が約束されているからである<sup>23)</sup>。発明がヒットしなければ、企業は発明創出（完成しなかった発明も含め）への先行投資も回収できない。発明完成へ多大な先行投資をなし、かつ大きなリスクを負担しているのが企業である以上、企業内発明に対するインセンティブは、質・量ともに企業を主、発明者を従として考えなければならない<sup>24)</sup>。

したがって、与えるインセンティブの内容について、企業と発明者とを区別する必要がある。インセンティブの具体的な内容としては、一定期間の排他権のほか、報酬請求権、具体的な金銭、名誉などが考えられる。かりに発明者に排他権を与えるとすると、一企業内でなされた発明についての権利者が多数存在することになり（企業内発明の多くは複数の発明者によってなされる）、発明を利用する場合に誰と交渉すればよいかの調査にコストがかかるなど、発明の利用に要するコストが嵩みがちになる<sup>25)</sup>。

他方、発明創出についてリスクを負担し、多大な先行投資をなした者が企業である以上、たとえば具体的な金銭をインセンティブとして与えようとした場合(例として、国家から具体的な金銭の交付を受けたり、税を免除されるなど)、いくつかの問題が生じる。1つは、そのような権威的決定に依存する場合、どのような発明にどの程度のインセンティブを与えるかを判断することは至難の業と思われるからである<sup>26)</sup>。さらに、かりに権威的決定によってインセンティブの質・量が決定できたとしても、その原資を誰が負担するかという問題が残される<sup>27)</sup>。

このような問題を回避するために、特許法は特許権を私権(排他権)<sup>28)</sup>と構成して、発明創出に対するインセンティブを市場、具体的にはその発明が具現化した製品を購入した者、すなわち発明によって恩恵を受けた者から調達しようと考えているのである。

したがって、発明者と、企業と、いずれかに排他権を与えるべきかと考えれば、おのずと企業が選ばれることになる。一私人としての発明者に与えるインセンティブとしては、特許権という排他権よりはむしろ、具体的な金銭や名誉<sup>29)</sup>のほうが適切であろう。したがって特許法35条2項は、これら企業内における発明の現状に鑑みて設けられた、特許法独自のインセンティブ割り振り制度だと考えるべきであろう<sup>30)</sup>。

## 2.2 インセンティブ割り振り制度論への批判

もっとも、インセンティブ論に強く依拠したこのような帰結には、以下のような2種類の批判が加えられるべきであろう。

### (1) 自然権論からの批判

1つ目の批判としては、現行特許法が企業内発明についても発明者主義を採用した趣旨は、発明者は自己のなした精神的創作=発明については創作者たる発明者が当然に権利を有するという自然権的発想に基づいているはずであり(自然権的修正)、その権利が勤務規則による承継によって発明者から一方的に剥奪される以上、特許法35条3項の対価はその代償であるべきはずだ、というものである。

しかし、かりに特許法がそのように考えているとしたら、使用者側の一方的な意思表示での権利承継を認めるような条項をそもそも制定するだろうか<sup>31)</sup>。特許法が原則とするものは発明者主義であるにしても、ただそのことのみを拠り所として自然権的発想で解釈することは難しいといわざるを得ない。特許法35条はインセンティブ論に基づいて解釈すべきであろう<sup>32)</sup><sup>33)</sup>。

### (2) インセンティブ論に内在する批判

批判の2つ目としては、かりに企業と発明者それぞれに適切なインセンティブを与えるべきと法が考えているなら、はじめから企業に排他権を帰属させ、発明者には対価請求権を認めておけば十分で、わざわざ発明者を原始的な権利者にする必要はないはずだ、というものである。この批判は一考に値する(発明者主義は所与の前提ではないことは前述のとおり)。

しかし現行特許法は、あえて発明者を原始的な権利者とした上で、それを勤務規則によって承継するという構造をとることで、企業が発明者へ支払う対価の額について勤務規則内で取決められることを期待したのではないかと考えられる。

すなわち、権利の帰属やその対価についてすべてを当事者たる企業と発明者の交渉に委ねるという立場があり得るが、交渉力の格差からどうしても使用者が有利になる取決めがなされ、両者のインセンティブのバランスに欠けやすくなる。特に、具体的な発明がなされる前に交渉を行うとどうしても抽象的・定式化された取決めになりがちである。それを事後的に当てはめる場面では、発明者は雇用の継続を望む場合が多く、それだけ不利な立場に立たされることは否めない。このような事後的不利を防ぐような取決めを事前に行うことは不可能に近い<sup>34)</sup>。そのために特許法は、強行規定として35条3項をおき、裁判所が当事者の取決めに後見的に介入し、相当の対価を算定できることとした。

しかしこれだけでは、特許権の配分を使用者に、使用者に対する対価請求権を発明者にあらかじめ割り当てた上で、対価請求権を強行的に規定すれば済むはずである。にもかかわらず、原始的帰属先を発明者としたのは、次のような

理由によると考えられる。すなわち、発明者の受ける対価の額については、いきなり法や裁判所がそれを定めるより、発明の内容や価値をよく理解している当事者にまず取決めさせたほうが合理的である(紛争スクリーニング効果)<sup>35)</sup>。そのために、いったん権利の原始的な帰属先を発明者として使用者側に承継に関する取決め=勤務規則の制定を促し、その際に発明者の受ける対価の額についても取決めをなすように仕向け、そのような取決めを怠った使用者は権利を承継できないというサンクションを与えることとしたと思われる<sup>36)</sup>。

以上のように、特許法 35 条は企業内発明について従業者たる発明者が特許権を得るべきだと考えていたのではなく、インセンティブ論に基づいた権利の適切な割り振りを目指していると考えられる<sup>37)</sup>。

### 2.3 対価算定の場面

#### (1) 排他的利益の分配にかかる問題

次に対価の額の算定に関して。発明者は、使用者から相当の額の対価を受けることができる(特許法 35 条 3 項)。この規定は強行規定と解釈されている。すなわち、使用者から従業者が受けた対価額が相当に満たない場合は従業者は追加の支払を求めることができるというのが従来の裁判例(前掲【ピックアップ装置上告審】)であり、不足額の算定は実態的には裁判所が裁量的に行っていた。

平成 17 年改正においては、使用者と従業者の当事者間交渉プロセスを対価額の評価に反映させるという意味でこの強行性は緩和された(特許法 35 条 4 項)<sup>38)</sup> が、実際に支払われた対価の額および両者の交渉プロセスその他から判断して、支払われた対価が不合理であると裁判所が認めた場合は、なお裁判所の算定によって対価額が定められることになる。

この対価の額は、使用者が職務発明によって得た利益から使用者の貢献の程度を勘案して定めるとするのが基本的な構造である。論点としては、「職務発明によって得た利益」(排他的利益)をどのように算定するのか、という点と、「使用者の貢献」をどのように評価すべきか、という点に大きく分かれるが、紙幅の関係上、後者についてのみ考察する。

使用者は、排他権によって生じた排他的市場機会を金銭に変換し排他的利益を得、それをもって職務発明に投下した資本の回収に充てる。しかし特許法は上述したように、発明者に対するインセンティブをも考慮して、その排他的利益のなかの一部を発明者に分配するよう定めている。その分配に当たっては、「その発明をするにあたって使用者の貢献」を考慮しなければならない(特許法 35 条旧 4 項)とされていた<sup>39)</sup>。従来の裁判例では、このファクターを割合的に認定し、その割合によって発明者への配分額を算定していた。

この配分割合については、厳密な算定が難しく当事者の予測可能性が保障できないという問題が指摘される。従来の裁判例では、排他的利益の額が大きくなればなるほど使用者の配分割合が大きくなる、という一応の傾向があったが例外も多かった<sup>40)</sup>。たしかに、たとえば配分が使用者：発明者=90：10であると裁判所が認定した場合、なぜ 85：15 ではないのか、という疑問に説得的な答えを与えることは難しいだろう。しかし、裁判所が算定にどのような態度で臨んでいるかを解明することは決して無駄な作業ではない。

たとえば、青色発光ダイオード事件では、排他的利益の分配をめぐる、地裁(東京地判平成 16・1・30 判時 1852 号 36 頁 [窒素化合物半導体結晶膜の成長方法・終局判決])は使用者：発明者=50：50 と評価したが、高裁(東京高裁平成 17・1・11 判時 1879 号 141 頁 [青色発光ダイオード訴訟における和解勧告書])は使用者：発明者=95：5 と評価し大きく異なった。ここまで評価が異なる理由を、裁判所間の裁量の幅の問題や立証の巧拙の問題のみに帰することはできまい。それら以外に、「使用者の貢献」というファクターをどのように考えるか、背後にある位置づけそのものが異なっていることが原因ではないだろうか<sup>41)</sup>。

発明者の対価を考える場合、「発明者が何を失ったか」に注目する立場がまずあり得る<sup>42)</sup>(もっとも、旧 4 項の分配の場面に限られるわけではない)。これは、特許を受ける権利が原始的には発明者に帰属する以上、対価は、使用者に承継されることで権利が失われた代償として支払われるべきだ、という考えに基づく。しかし、特許を受ける権利が発明者に残ることを特許法が企図していたわけではない、ということはすでに述べた。したがって、特許法が権利が企業に属し

ている状態を想定している以上、「発明者が何を失ったか」という観点から排他的利益の配分を定めるべきではない。ここはやはりインセンティブ論にその根拠を求めるべきであろう<sup>43)</sup>。

前掲「青色発光ダイオード訴訟における和解勧告書」は、「相当の対価は、従業者等の発明へのインセンティブとなるのに十分なものであるべき」と述べ、特許法 35 条 3 項の対価はインセンティブ論から考えるべきとの見解を示している<sup>44)</sup>。さらに、相当の対価は、「…企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で、これに打ち勝ち、発展していくことを可能とするものであるべきであり」と述べ、職務発明の制度が、日本企業等にとって国際的な競争の中で弱点となるような制度となってはならない<sup>45)</sup> ことを明らかにした。発明者の保護を重視するあまり使用者のインセンティブに欠けてはならないという趣旨であろう。

このように、前掲「青色発光ダイオード訴訟における和解勧告書」の立場は、特許法 35 条の構造が、インセンティブ論に基づき使用者と従業者双方のインセンティブを効果的に高めることを目的としていると考えてきたこれまでの学説<sup>46)</sup> に対する裁判所の 1 つの応答であろう。今後追随する裁判例が現れるか注目していきたい。

## (2) インセンティブ論から排他的利益の分配を考える

さて、職務発明における相当の対価の算定をインセンティブ論に立脚して考えると、排他的利益の配分は、企業と発明者と双方のインセンティブ量の合計が最大になるような割合とすべきであろう<sup>47)</sup>。たとえば、1 年間の利益が 1,000 億円の企業と、年収 1,000 万円の発明者との間で 10 億円の排他的利益を配分する場合、5 億円ずつ配分したのでは企業側のインセンティブに不足が生じることが多いだろう。企業は発明に対して行った投資をこの中から回収しなくてはならず<sup>48)</sup>、また、製品がヒットするかどうかについてリスクを全て負担している以上、製品がヒットした場合には十分なリターンを与える必要があるからである。

また、発明者にとっては金銭の価値は逓減するから(資産効果)、数百億円にのぼる対価を与えてもインセンティブがそれだけ増進されるというものではない。もちろん企業にも資産効果は働くが、インセンティブを与えるべき者は、発明者だけではなく、発明補助者や資金提供者、株主なども含まれるから、これらの者へ企業経由で再分配を行わしめるためには、そのぶん企業への配分を大きくしなければならない<sup>49)</sup>。したがって、基本的には企業の配分を大きくしなければ、合计量インセンティブは最大化されない。

ただし、配分される排他的利益の絶対額自体が低額(たとえば数十万円オーダー)の領域では、配分量によって企業のインセンティブはほとんど変わらない。企業は再分配を行うぶん、発明補助者が受け取る金額は頭割りになり、発明補助者などが受けるインセンティブはわずかだからである。このような領域では、発明者への分配割合を大きくしたほうが企業と発明者の合计量インセンティブが最大になるだろう。

したがって、配分される排他的利益の絶対額が大きい場合は企業の取り分を大きく、排他的利益の絶対額が小さくなるにつれて発明者の配分が漸増するという考えを基本とすべきであろう<sup>50)</sup>。その上で、現行 5 項に掲げられた事情その他を考慮して配分割合の調整を行うべきである。

## 3 冒認特許の問題

### 3.1 議論の前提

次に、いわゆる冒認特許の問題について。「冒認」という言葉は講学上、特許を受ける権利を有していない者がなす出願行為や、特許権等の譲渡証を偽造して真の権利者から権利を詐取する行為など様々に用いられる。なお以下では、特許を受ける権利を有する者を「真の権利者」、特許を受ける権利を有していないにもかかわらず出願人ないし特許権者の地位を獲得した者を「冒認者」と呼ぶ。

特許を受ける権利は原始的に自然人たる発明者に帰属することはすでに述べたが、この特許を受ける権利は譲渡が可能である(特許法 33 条, 34 条)。そして、

## II シンポジウム

出願ができる者はこの特許を受ける権利を有する者に限られ、それ以外の者が出願をなした場合は拒絶され(同法49条7号)、過誤登録の場合は無効理由となる(同法123条1項6号<sup>51)</sup>)。そればかりか、特許を受ける権利を有しない者の出願は先願権を持たない<sup>52)</sup>(同法39条6号<sup>53)</sup>、29条の2括弧書きも参照<sup>54)</sup>)。

このように、真の権利者以外の者が出願をなしても先願権が発生しないから、真の権利者は、冒認者に先を越されたとしても、出願をなせばいつでも権利が取得できるようにも思える。しかし、冒認出願といえども出願公開(特許法64条)の対象となるから、出願公開があった後に真の権利者が出願した場合には新規性なしとして結局拒絶されることになる(同法29条1項、意匠の事例であるが、最判平成5・2・16判時1456号150頁[自転車用幼児乗せ荷台上告審])。冒認出願の出願公開が特許法30条の新規性喪失の例外事由(意に反する公知)に当たると解釈しても、例外適用はかかる冒認出願の出願公開の日から6月以内に出願した場合に限られる(同法30条2項、裁判例として、前掲[自転車用幼児乗せ荷台上告審(意匠)])。

したがって、このような対処の取れなかった真の権利者(実際には発明者であることが多い)を如何に保護すべきかという点が問題となる。論点は様々であるが、本稿では、いわゆる冒認出願をされた場合、真の権利者がその特許出願ないし特許権を自らに移転せよという請求が認められるかどうか、という点について述べる。

## 3.2 平成13年最高裁判決

このような冒認の問題について、平成13年に最高裁判決がなされた(最判平成13・6・12民集55巻4号793頁[生ゴミ処理装置上告審])。この判決以前の学説の状況は、移転請求を認めるべきだとする説<sup>55)</sup>、特許付与前に限り移転を認めるべきという説<sup>56)</sup>(東京地判昭和38・6・5下民集14巻6号1074頁[自動連続給粉機])、移転を認める必要はないとする説<sup>57)</sup>があり、射程はともあれ移転を認めるべきという説が優勢であった<sup>58)</sup>。

前掲[生ゴミ処理装置上告審]は、XとZとが共同で行った発明についてXとZが共同出願をなしたが、Yが、Xから特許を受ける権利の持分の譲渡を

受けた旨の譲渡証書を偽造し、XからYに出願人名義の変更をし、その後特許権の設定登録がされたという事例で、最高裁は原審を破棄し、XによるYからXへの持分の移転登録を認めた。

最高裁はまず、「本件特許権は、Xがした特許出願について特許法所定の手続を経て設定の登録がされたものであって、Xの有していた特許を受ける権利と連続性を有し、それが変形したものであると評価することができる。」と述べ、真の権利者であるXが行った特許出願と、登録された特許権の連続性を認めた。

続けて最高裁は、Xは問題となる特許権について無効審判を提起できるものの、これからあらためて特許出願をしたとしても、本件特許出願につき既に出願公開がされていることを理由に特許出願が拒絶されてしまう以上、新たに特許を受けることができず、このままでは受けられたはずの利益を十分に回復することはできない。そこで、「これらの不都合を是正するためには、特許無効の審判手続を経るべきものとして本件特許出願から生じた本件特許権自体を消滅させるのではなく、被告人の有する本件特許権の共有者としての地位を原告人に承継させて、原告人を本件特許権の共有者であるとして取り扱えば足りるのであって、そのための方法としては、被告人から原告人へ本件特許権の持分の移転登録を認めるのが、最も簡明かつ直接的であるということが出来る。」と述べた。

以上のように、前掲[生ゴミ処理装置上告審]によって、真の権利者が出願をなしたがその後偽の譲渡があった場合は、特許出願と登録された特許権との間に連続性ないし一体性が認められると判断され<sup>59)</sup>、問題となった出願が権利化される前か後かに関わらず真の権利者に権利が移転できることが最高裁の立場として明らかとなった<sup>60)</sup>。問題は、冒認者が無断出願をしたが、真の権利者が出願をしていない場合にまでこの最高裁判決の射程が及ぶかどうか、という点である。前掲[生ゴミ処理装置上告審]に関する評釈の見解は、及ばないとする説<sup>61)</sup>、(条件は様々だが)及ぶとする説<sup>62)</sup>に分かれていた。



### 3.3 平成14年東京地裁判決

#### (1) 東京地裁の立場

このような状況の下、無断出願の事例である東京地判平成14・7・17判時1799号155頁【ブラジャーⅡ】がなされるに至った。この事件は、原告が、問題となった特許権の特許権者として設定登録されている被告に対し、本件特許発明の発明者は原告であり、被告は冒認出願をして本件特許権を得たものであるとして、本件特許権の移転登録手続を求めた事案である。判決は、発明者が原告であることを認めつつも、「原告が本件特許発明の真の発明者であり、被告が冒認者であるとしても、そのことから直ちに、原告の被告に対する本件特許権の移転登録手続請求を認めることはできない」と述べた。

その理由として、前掲平成13年最高裁判決の事案は、真の権利者は、(自ら他の共有者と共同で)特許出願をしていたのに対して、本件事案は、原告は、自ら特許出願をすることはなく、被告のみが出願をした点において相違することを挙げた。さらに、本件の原告は、冒認出願を知った後速やかに自ら出願をなせば権利を得ることができたにもかかわらずそれを怠ったという以上、真の権利者であるにもかかわらず特許権を取得する方法がないという不合理な結果が生じたということではできないから、例外的な救済は必要ないと述べた。

このように、前掲【ブラジャーⅡ】は、真の権利者が出願をしていない以上、真の権利者の特許を受ける権利と登録された特許権との間に一体性がなく、真の権利者であるにもかかわらず、特許権を取得する方法がないという不合理があったわけではないという観点から、前掲【生ゴミ処理装置上告審】の射程外であるという立場を採った。これをどう考えるべきか。

#### (2) 地裁判断の妥当性

すでに述べているように、特許法の構造上、発明を行っただけで排他権が付与されることはない。特許法は、ファーストランナーとセカンドランナーの双方をバランスよく保護すべきと考えており、そのために、特許を受けようとする者には発明の開示を伴う特許出願を要求している。セカンドランナーに寄与

するという意思を示すことを、ファーストランナー保護の前提としているのである。そう考えれば、たとえ冒認をされてしまった真の権利者といえども、自ら出願をしていない本件場合は特許法の保護を受ける“資格”を欠くことができるから、権利の返還を受け得ないというべきではないだろうか。すなわち、前掲【ブラジャーⅡ】の立場は支持されるべきだと考える<sup>63)</sup>。

真の権利者としては、発明完成後、いつでも出願をすることができたはずである。たしかに、冒認されたこと自体、その時点で気が付くことは稀だろう。しかし、冒認出願が出願公開された時点では気が付いたはずである。先に述べたように冒認出願の出願公開は、真の権利者に対しては意に反する公知に当たるから、真の権利者は公開された日から6ヶ月以内に自ら出願していれば特許を受けることができたはずである。すなわち、真の権利者は発明の時点から2年プラス $\alpha$ <sup>64)</sup>の期間に出願をなせば、特許権を得ることが可能だったのである<sup>65)</sup>。

特許法の構造上、出願を行っていない者は特許権を得ることができない。にもかかわらず、冒認された場合は、特許出願を行ってなくとも冒認者から権利の移転を受けるという形で特許権を得ることができるというのは、出願していないから特許権を取得できなかったはずなのに、偶然冒認されると取得できる機会が生じる、という結論になる<sup>66)</sup>。これは特許法の構造と整合的とはいえない。

特許を受ける権利を有する者は、条文上、出願を強制されるわけではない。出願し排他権取得を目指すかどうかはあくまで権利を有する者の意思に委ねられている。したがって、特許を受ける権利とは特許を受けない権利でもあり、出願するかどうかの選択権であるといえる。権利者は、出願するかどうかの選択の機会を与えられ、その際に出願しない(たとえばノウハウとして使用する)という決定をなしたのである。すなわち、本件にかかる発明を行うにあたって、排他権はインセンティブとして機能しなかったといえる。にもかかわらず、冒認されると再度特許権を取るかどうかの選択の機会を与えられるというのは、冒認されると選択の機会が増えることになり、インセンティブとして機能しな

## II シンポジウム

かったにもかかわらず排他権を与えることになりかねない<sup>67)</sup>。

## (3) 反論・再反論

以上のような結論に対しては、もちろん反論があり得る。たとえば、特許を受ける権利を有する者が出願書類を整えていたり、出願の意思決定に時間を要しているうちに冒認されてしまい、さらに出願公開もされ、さらにその時から6月経過してしまった場合には、冒認者がいなければもっとじっくり出願する権利を行使できたはずであり、その点が冒認者に害されている、というものである<sup>68)</sup>。特許を受ける権利が出願の選択権であるとしても、その選択権を行使する時期は縛られるべきではない、という趣旨なのであろう。

しかし述べたように、真の権利者に与えられた出願までの時間は、冒認出願の出願公開後6月の期間すなわち最低でも発明完成から2年以上の時間がある。発明完成から2年も経過すれば、(冒認ではない)別のライバル発明者に先を越されることも多いと想像できる。また時間がたつにつれ、学術論文などで公知に至る可能性も増してくる。先願主義を採用していることを併せて考えれば、発明完成から2年(プラス $\alpha$ )というのは、権利者に与えた時間としては十分なものといえよう。したがって、この期間内に発願を行わなかった以上、たとえ真の権利者といえども、保護を与える必要はないのではないだろうか。

また、冒認のみが特許権の実体的無効原因である場合は、新規性や進歩性は満たされているはずだから、パブリックドメインに排他権が発生するわけではなく、第三者から見れば甲の権利を侵害するか乙の権利を侵害するかの違いでしかないから移転請求を認めても弊害はないという反論もあり得る<sup>69)</sup>。しかし、これは権利移転を認めても問題はないという消極的理由に過ぎず、排他権の取得には出願を必要とする特許法の構造を覆して例外を設けるほどの説得的理由とは言いにくい。かえって、このような例外を認めないほうが発明者に対して出願へのインセンティブをより高めることができ、優れた技術の公開に寄与するように思われる<sup>70)</sup>。また、前掲【生ゴミ処理装置上告審】が、移転請求を認める条件として特許を受ける権利と特許権との一体性について言及していると

ころ、真の権利者が出願していなければ、かかる一体性を認めることは難しいといわざるを得ない<sup>71)</sup>。

冒認された真の権利者は確かに気の毒といえよう。しかし、特許法の構造に鑑みれば、移転請求を認めて排他権を与えるほど保護に値する者とまではいえないのではないだろうか<sup>72)</sup>(もっとも、損害賠償請求による救済までもが否定されるわけではない。消滅時効が成立していたが、最判平成5・2・16判時1456号150頁【自転車用幼児乗せ荷台上告審(憲匠)】<sup>73)</sup>)。

一方で、前掲【生ゴミ処理装置上告審】の事案は、真の権利者(X)は自ら出願を行っているから、発明公開の意思表示をなしており、排他権付与がインセンティブとして機能している。したがって前掲【ブラジャーII】とは異なり、特許法の構造上の要請すなわち出願をなしているから排他的な保護を与えてもかまわない事例であり、その保護の方法として、権利の移転を認めたと理解できる<sup>74)75)</sup>。このように、真の権利者が出願を行ったかどうかという点を権利移転請求を認めるメルクマールとすると、最判の射程は、偽の譲渡があった場合のほか、出願後に権利の譲渡を行ったがそれが錯誤無効になったり、契約が解除になった場合にも及んでくるということができよう。

## 3.4 従来の裁判例の整理

このように解釈すると、前掲【生ゴミ処理装置上告審】と前掲【ブラジャーII】は、前提を異にした事案であり、一方が移転を認め、他方が移転を認めなかったという結論は整合的であるといえる。だとすると、従前の裁判例は以下のように整理できそうである。

前掲【生ゴミ処理装置上告審】のように真の権利者が自ら出願した類型としては、東京地判昭和38・6・5下民集14巻6号1074頁【自動連続給粉機】(その後譲渡したが、譲渡が無効とされたため譲渡人に権利があることが確認された事例)、横浜地判昭和60・3・29無体集17巻1号116頁【加熱急硬性水硬性接合剤及びその成形法1審】(契約解除は信義則に違反するから、特許庁に提出した届出は実体の権利の変動を伴わない届出と認められ無効の行為であり、原権利者に権利があることが確認された

事例。ただし、東京高判昭和63・2・17判時1273号115頁[加熱急硬性水硬性接合剤及びその成形法2審]、最判平成1・9・14昭和63(オ)734号[加熱急硬性水硬性接合剤及びその成形法上告審]は解除を有効と認め、原権利者には権利がないとされた)、東京地判昭和60・10・30判タ576号88頁[プラスチックエレメント製造法1審](自ら出願したが、その2日前に代理人が無断出願した事例で、権利があることが確認された事例。東京高判昭和61・7・31判例工業所有権法2111の216頁[プラスチックエレメント製造法2審]、最判昭和62・3・17判例工業所有権法2111の224頁[プラスチックエレメント製造法上告審]も1審を維持)、東京地判昭和62・5・29判時1240号130頁[止め具](権利の一部譲渡をしたが、譲渡証を悪用され全部譲渡したものとされた事例で、持分の確認を認めた)がある。

このうち、前掲[プラスチックエレメント製造法1審]は前掲[ブラジャーII]と同様に無断出願型であるものの、真の権利者自らが出願をなしている点が、前掲[ブラジャーII]と判断が分かれた原因であろう<sup>76)</sup>。その他は、出願後の譲渡契約が無効となったり、偽の譲渡があったという事例であり、真の権利者が出願を行っているから、前掲[生ゴミ処理装置上告審]と同じ類型といってよいように思う。これらの事例では、いずれも真の権利者(現権利者)の請求が認められている。

一方、前掲[ブラジャーII]のように真の権利者が自ら出願していなかった類型としては、以下の2裁判例がある。1つは東京地判昭和54・4・16判タ395号155頁[穀物の処理方法とその装置]であり、冒認出願に気がつき、共同出願交渉をしたが決裂した事例で、真の権利者に権利があることが確認された。この裁判例は前掲[ブラジャーII]の事案に近く、冒認出願に気が付いたものの冒認者との交渉を優先させたためか自ら出願を行っていない。

もう1つは、大阪地判昭和54・5・18判例工業所有権法2113の54頁[連続混練機]<sup>77)</sup>であり、職務発明を発明者たる従業者が出願したが、勤務規則があるため使用者に権利があることが確認された。この事案は評価が難しいが、譲受後に真の権利者となった者(使用者)が自ら出願を行っていないという点では前掲[ブラジャーII]と同じである。したがって、前掲[ブラジャーII]と

(ほぼ)同じ紛争類型であっても、真の権利者に権利があることが確認された裁判例もあるということになる。よって、慎重な言い方をすれば、自ら出願していない者は冒認されたとしても権利を取り戻せないという前掲[ブラジャーII]の理論の通用力は、今後の裁判例次第ということになるろう<sup>78)</sup>。

- 1) 田村善之『知的財産法』[第3版](2003年・有斐閣)164頁。
- 2) コーラー(小西真雄訳)『特許法原論』(1913年・巖松堂書店)18~19頁。
- 3) 中山信弘『工業所有権法・上』[第2版増補](2000年・弘文堂)5~11頁。
- 4) 前掲田村『知的財産法』7頁。
- 5) 発明をなしうるのが自然人に限られるか、法人も可能なのかという問題は、法制度を設計する上では(特にインセンティブ論に依拠する場合は)、あまり重要な問題だとは考えられない。国語的表現における「発明をした者」と、法制度上の「発明者」は必ずしも一致する必要はない以上、インセンティブ論の下では、「発明は自然人にしかなし得ない」というテーゼ自体ナンセンスである。
- 6) 著作権法は創作行為のみで排他権が発生し、かつ、独自創作の場合は他者の著作権を侵害しないことを考えると、特許法に比べて自然権的発想を取り入れる余地があるというべきであろう。インセンティブ論と自然権論は、相容れる余地がまったくないというわけではない。
- 7) 前掲田村『知的財産法』190頁。
- 8) 先願主義は、より早く発明開示の意思を示した者に排他権を与える制度であり、排他権付与をインセンティブとして開示を促すことで更なる技術の進歩を目指した制度である。その意味で、先願主義は先発明主義に比較して法的安定性が高いゆえ選択された妥協的な制度である、という説明は的を射ていない(前掲田村『知的財産法』184頁)。
- 9) 田村善之『著作権法概説』[第2版](2001年・有斐閣)48~50頁。
- 10) したがって、先使用の場面でも、発明者は発明をしたという事実のみをもって保護されるわけではない。先使用制度は、発明者の保護ではなく実施者の保護制度、ないし実施促進のための制度であると理解すべきであろう(前掲田村『知的財産法』249~250頁、拙稿「先使用権の範囲に関する一考察——実施形式の変更が許される範囲の基準について——」パテント56巻6号61~62頁(2003年))。
- 11) もっとも特許を受ける権利を譲渡する場合は無償であっても構わない。職務発明と非職務発明の違いは、譲渡人(発明者)の対価請求権が法定されているかどうかである。
- 12) 職務発明に関しては、筆者も分担執筆した田村善之/山本敬三編『職務発明』(2005年・有斐閣)が詳しい。拙稿「職務発明における諸問題」特許研究37号31~46頁(2004年)、同「職務発明における対価の算定・消滅時効の起算点について(1)(2)」パテント55巻7号53~60頁、8

## II シンボジウム

- 号 55～64 頁 (2002 年) も参照。
- 13) なお発明者は、発明者名誉権によっても保護される。発明者名誉権とは、特許出願の願書に発明者として記載される権利である (大阪地判平成 14・5・23 判時 1825 号 116 頁 [希土類—鉄系合金からの有用元素の回収方法], 上野達弘 [判批] 『特許判例百選』 [第 3 版] (別冊ジュリスト 170 号・2004 年・有斐閣) 35 事件 60～61 頁。) が、紙幅の関係上本稿では取り扱わない。
- 14) 前掲田村/山本編『職務発明』3～4 頁 (田村)。
- 15) 予約承継とも。前掲拙稿・特許研究 42 頁注 5。
- 16) 高林龍 [判批] ジュリスト 1224 号 (平成 13 年度重要判例解説) 280～282 頁 (2002 年)。
- 17) 長谷川浩二 [ピックアップ装置上告審・判解] ジュリスト 1251 号 174 頁 (2003 年), 中山信弘 [判批] 百選 35 事件 72～73 頁, 横山久芳 [判批] ジュリスト 1269 号 (平成 15 年度重要判例解説) 260～261 頁 (2004 年)。
- 18) したがって、「譲渡しない」という反対の意思表示を発明者がなしたとしても、事前承継を定めた勤務規則等が存在すれば、使用者の承継が認められるものと思われる。
- 19) 改正しなかった理由につき、特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成 16 年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(2004 年・発明協会) 166～167 頁。改正法の趣旨は、3 項の対価について、当事者の交渉プロセスを反映するよう改正された (新 4 項) が、2 項の承継の場面に於いては当事者の交渉を求める趣旨ではないと解される (前掲田村/山本編『職務発明』53 頁 (吉田広志))。
- 20) やや古い資料になってしまったが、発明協会研究所編『職務発明ハンドブック』(2000 年・発明協会) 85～93 頁では、平成 7 年度の特許出願公開上位 800 社のうちランダム抽出した 300 社に対するアンケートで、98.8% の企業が職務発明規程を有していると回答している。この後に職務発明をめぐる事件が目立つようになったことを考えると、現在ではより多くの企業が職務発明規程を有していると推測できる。
- 21) 前掲中山『工業所有権法・上』65 頁, 前掲田村『知的財産法』294～295 頁, 増井和夫/田村善之『特許判例ガイド』 [第 3 版] (2005 年・有斐閣) 426 頁。
- 22) 中山信弘編『注解特許法』 [第 3 版] (2000 年・青林書院) 333～334 頁 (中山)。
- 23) もちろん現在では、従業者もいわゆる成果反映型の賃金に移行しつつあるが、それはあくまで賃金の一部にとまっている。
- 24) 前掲田村/山本『職務発明』9 頁 (田村)。
- 25) 前掲田村/山本『職務発明』9 頁 (田村)。
- 26) 前掲田村『知的財産法』11 頁。
- 27) たとえば、税金を元手にするとすると、対象となった発明をまったく利用していない者も自分の負担をすることとなる。
- 28) インセンティブを市場から回収するためには、発明を利用する権利を私権と構成すれば理論上は十分で、その先、排他権とするか報酬請求権とするかは、別の衡量に支えられるべきである。

特許権が排他権であるべき理由につき、前掲田村『知的財産法』16～17 頁。

- 29) たとえば、本社ビルの 1 階ロビーであって目に付く場所に「発明者殿堂」を設け、優秀な発明をなした発明者の栄誉を称えるなど。
- 30) もちろん、勤務規則による一方的な承継を認めるとしても、発明者の意思表示を必要としたという帰結、すなわち民法の合意原則に反する可能性をはらむ帰結には批判もあり得る。たとえば、特許法 35 条 2 項が契約法の一般原則たる合意原則とは異なるルールを創設したものであるなら問題が残る、したがって、同項はできるだけ合意原則と矛盾しないように解釈するほかない、それにあたっては約款法理を参考しつつ承継を根拠付ける勤務規則などを発明者に開示することが必要である、という見解 (山本敬三「職務発明と契約法」民商法雑誌 128 巻 4・5 号 482～483 頁 (2003 年)) がある。

また、勤務規則と労働法上の就業規則との関係については、勤務規則は就業規則とは別のものでもかまわないとするのが裁判例 (前掲 [半導体結晶膜の成長方法・中間判決]) である。しかし、この裁判例に従ったとしても、就業規則と勤務規則との類似性は否定できないとした上で、やはり勤務規則の開示をその有効要件とする見解 (土田道夫「職務発明と労働法」民商法雑誌 128 巻 4・5 号 537～539 頁 (2003 年), 同「この発明なんぼ?」法学教室 274 号 68 頁 (2003 年) も参照) がある (これらの見解は、東京地判平成 14・9・19 判時 1802 号 30 頁 [半導体結晶膜の成長方法・中間判決] における、「合理的な方法で明示されていれば」という説示を重視したものだが、判決の読み方として、勤務規則が明示されていない、ないしアクセスできないといった場合に規程を無効とする趣旨かどうかは、ブランクというべきであろう。前掲田村/山本編『職務発明』53～54 頁 (吉田))。

しかし、特許出願が年間 40 万件以上なされていることを考えると、それぞれの発明について逐一発明者と交渉をなすのでは、使用者側に大きな負担を課すことになる。特許法 35 条には、そのような使用者側の負担軽減という側面もあると考えられるところ、勤務規則の (事前の) 開示を事前承継の要件とするとしても、個々の発明者 (潜在的発明者も含む) に対して現実の開示があったかどうかを逐一チェックすることは、やはり使用者に大きな負担を求めることになる。したがって、かりに開示の有無を問題にするとしても、現実の開示ではなく、従業者が勤務規則にいつでもアクセスできる環境があれば事前承継は有効だと考えるべきであろう (前掲田村/山本編『職務発明』53～54 頁 (吉田))。

かりに発明者に対して勤務規則の現実の開示があったかどうかを厳格に問題にすると、使用者側には大きな負担となろう。なぜなら、誰が発明者であるかということは、発明がなされるまではっきりしないことはもちろん、コンピュータプログラムやビジネスモデルまでもが特許の対象になる現在では、潜在的な意味まで含めた「発明者」は、いわゆる研究開発職の従業員に限られなくなってきている。使用者側が、「発明とは関係ない」と思っていた従業員が発明をなす確率は以前より増加しているのである。また、雇用の流動化に伴い従業員の出入りも激しくなっていており、入社して数ヶ月もたたないうちに発明をなす者も珍しくなくなってきているから

である。

以上のように、特許法 35 条は企業と発明者との役割分担の観点から、それぞれに対して適切な程度・種類のインセンティブを与えるために、発明者主義の原則を表面上維持しつつ、発明者主義を半ば形骸化させるように使用者側の一方的意思表示での権利承継を認め、その対価という形で発明者に金銭を与える構造をとったのではないかと考えられる。

- 31) 自然権の立場から主張を貫くとすれば、だからこそ、特許法 35 条 2 項の使用者の一方的意思表示による権利承継を問題視するのであろう。しかし述べたように、従業者の承諾を逐一求めることは、結局、発明に対する企業の投資を減殺することになりかねない。その結果、発明がなされなくなれば結局法目的を達成することができなくなる。
- 32) 田村善之／柳川範之「職務発明の対価に関する基礎理論的な研究」民商法雑誌 128 巻 4・5 号 448～449 頁、前掲田村／山本編『職務発明』5～6 頁(田村)、田村善之「青色発光ダイオード事件控訴審和解勧告について」知的財産法政策学研究 8 号 4 頁(2005 年)。島並良「従業者発明制度の理論的基礎」Law & Technology 27 号 113～114 頁(2005 年)も参照。
- 33) なお、特許法 35 条はこれまで、労働者保護規定(弱者保護規定)と捉えられがちであったが、職務発明の場面では必ずしも発明者が弱者の立場に立つわけではないことにつき、前掲田村／山本編『職務発明』18 頁(田村)、従業者の保護は「手段」であって「目的」ではないと捉える見解もある(前掲島並・L&T 114～115 頁)。
- 34) ただし、使用者が経済合理的に行動するのであれば、発明者のインセンティブが著しく欠けるような対価を設定するはずはなく、もしそのような搾取を行う企業があるとしてもそのような企業には優秀な発明者が集まらないから淘汰されるのではないかと、という疑問にも一理ある。しかしわが国では、発明者が十分な交渉力を発揮できるほど雇用が流動化しているとまではいえず、市場の淘汰が働く環境にないのではないかと。前掲田村／山本『職務発明』10 頁注 19, 12～13 頁(田村)、前掲田村／山本『職務発明』60 頁注 27, 66～67 頁、および注 43(吉田)も参照。
- 35) 前掲島並・L&T 116 頁。
- 36) 前掲田村／柳川・民商法雑誌 449～451 頁、前掲田村／山本編『職務発明』6～7 頁, 9～11 頁(田村)、前掲島並・L&T 115 頁。ただし、前掲田村／山本『職務発明』11～12 頁注 21(田村)。もっともこのような説明は技巧的に過ぎるといえない。なぜなら、勤務規則において権利承継の取決めがあったが対価については何の取決めもなかったという場合であっても、承継自体が否定されるわけではないからである(前掲「連続混練機」、前掲「半導体結晶膜の成長方法・中間判決」、東京地判平成 14・9・10 平成 13(ワ)10442 [変形検出方法])。前掲田村／山本『職務発明』58～59 頁(吉田)も参照。
- 37) 前掲田村／山本『職務発明』7～8 頁(田村)。
- 38) 特許庁編『新職務発明制度における手続事例集』(別冊 NBL 96 号・2004 年・商事法務)5～9 頁。
- 39) なお旧 4 項については、条文の文言上、発明完成後の使用者の貢献(たとえば営業努力、宣

伝広告、ライセンス活動など)を考慮に入れるべきかどうかが主要な論点であった。この点については、使用者の発明後の貢献を含める方向で法改正がなされた(新 5 項、前掲田村／山本編『職務発明』91～92 頁(吉田)参照)。

- 40) 前掲田村／山本編『職務発明』92～93 頁(吉田)。
- 41) 島並良「東京高裁の『考案』を読む」ジュリスト 1286 号 78 頁(2005 年)。
- 42) 前掲島並・L&T 117 頁はこの立場を「約定債権説」と呼ぶ。
- 43) 前掲島並・L&T 118 頁はこの立場を「法定債権説」と呼ぶ。
- 44) 前掲島並・ジュリスト 78 頁。
- 45) 前掲判時 1879 号 142 頁(コメント欄)。
- 46) 前掲田村／山本編『職務発明』16～23 頁(田村)、92～95 頁(吉田)。
- 47) 前掲島並・L&T 115 頁。
- 48) もっとも、企業には特許法 35 条 1 項の通常実施権に相当する額の利益は留保されているから、投資額全てを排他的利益で回収しなくてはいけないというわけではない。
- 49) 前掲田村／山本『職務発明』20～21 頁(田村)、前掲田村・知的財産法政策学研究 5～6 頁。前掲島並・ジュリスト 79 頁も参照。
- 50) 前掲「青色発光ダイオード訴訟における和解勧告書」における東京高裁の立場につき、前掲田村・知的財産法政策学研究 5 頁参照。
- 51) なお、無効理由の有無は査定審決時で判断されるので、冒認出願が特許された後に、真の権利者に譲渡された場合であっても無効理由を解消できないという問題が指摘されている(西田美昭／熊倉眞男／青柳恰子『民事弁論と裁判実務(8) 知的財産権』(1998 年・きょうせい)380～382 頁(田中伸一郎))。
 

しかし、後に述べるように移転請求が認められても無効理由が解消しないというのでは、移転を認めた実益がなくなる(「判批」民事法情報 181 号 35 頁(2001 年)、長谷川浩二「判批」ジュリスト 1226 号 93 頁(2002 年)、同旨、同「判批」Law & Technology 15 号 80 頁(2002 年)、同「判解」『最高裁判所判例解説(民事編)平成 13 年(下)』(2004 年・法曹会)539 頁、同「判解」法曹時報 56 巻 2 号 233 頁(2004 年)。なお「判解」2 稿は同じ内容であるので繰り返しの引用は省く)。特許法 123 条 1 項 6 号の目的が冒認登録に対するサンクションではなく、真に特許を受ける権利を有する者のところへ特許権を付与することにあるとすれば、真の権利者へ移転登録されたことをもって無効理由は解消したと考えるべきであろう。
- 52) 真の権利者に対するばかりではなく、第三者との関係でも先願にならない(光石士郎『新訂特許法詳説』(1971 年・帝国地方行政学会)440 頁、織田季明／石川義雄『新特許法詳解』[増訂版](1972 年・日本発明新聞社)140 頁)。
- 53) もっとも、平成 10 年改正によって拒絶が確定した出願は先願権が消滅することになった(特許法 39 条 5 項)。したがって実際には、同条 6 項は同法 49 条 7 号の理由(冒認)で拒絶が確定していない出願であっても先願権を有さない、具体的には、後願はこのような先願の拒絶確定を