

冒認特許に関する一考察 —営業秘密法の観点から—

解 亘*

目次

- 第一節 はじめに
 - 一. 現在の状況
 - 二. 問題の所在
 - 第二節 裁判例の流れ
 - 一. 最高裁判決以前の裁判例
 - 二. 最高裁判決
 - 三. 最高裁判決以降の裁判例
 - 四. 判例の整理
 - 第三節 学説の議論状況
 - 一. 肯定説
 - 二. 否定説
 - 三. 問題の整理
 - 第四節 営業秘密法アプローチの可能性
 - 一. 冒認特許と営業秘密との関係
 - 二. 営業秘密法の類推適用
- むすび

第一節 はじめに

特許権は登録により発生するが（特許法66条1項、以下では特にことわらない限り、同法について条文のみで引用する）、登録前においてもある

* 南京大学法学部助教授。

種の権利が発生する。特許法はそれを「特許を受ける権利」¹と称する。この権利は、国に対して特許付与という行政処分を請求する権利という側面と、財産権としての側面とを兼備している²。こうした権利は発明完成と同時に発明者に原始的に帰属する。では、このような特許を受ける権利が侵害された場合には、どのような効果が認められるのであろうか。これは、特許を受ける権利を持たない者（冒認者）が特許を受ける権利を有する者——発明者またはその承継人（以下では、「真の権利者」という）——に無断で特許出願した場合に問題となる。本稿では、それが最も鮮明に問題となる場合として、そうした冒認出願³が特許審査を経て、特許登録まで至った場合、つまりいわゆる冒認特許について、真の権利者に認められるべき救済を検討することとしたい⁴。

¹ 講学上は発明権ともいうが、両者を区別する論者もいる。吉藤幸朔＝熊谷健一『特許法概説』（有斐閣・第13版・1998年）は発明権を上位概念とし、その中には特許を受ける権利と発明者名誉権があると考え（186頁）。もっとも、紋谷暢男「情報社会における著作権と工業所有権の交錯」コピライト39巻457号（1999年）10頁によれば、発明者の氏名は発明者の意思に関わることなく、常に出願書、特許公報に記入されるため、性質上は義務であり、氏名表示権とはいえないとされる。本稿では、特に両者を区別せずに使う。

² 特許を受ける権利の性質について見解が分かれているが、詳細は豊崎光衛『工業所有権法』（有斐閣・新版増補・1980年）133頁を参照。なお、性質論には実益がないという意見もある（中山信弘『工業所有権法(上)』（弘文堂・第2版増補版・2000年）159頁注(1)）。

³ 講学上、冒認出願は冒認特許を含み、それより広い概念である。冒認出願問題には、冒認の態様、争訟の時期、権利承継の有無ないし冒認者の主観的態様等々、多様な要素が含まれている。それらの組み合わせで、多数の問題類型が考えられる。詳しくは、竹田和彦「特許を受ける権利の返還請求について」パテント34巻7号（1981年）7頁以下を参照。

⁴ 講学上、冒認出願は冒認特許を含み、それより広い概念である。冒認出願問題には、冒認の態様、争訟の時期、権利承継の有無ないし冒認者の主観的態様等々、多様な要素が含まれている。それらの組み合わせで、多数の問題類型が考えられる。詳しくは、竹田・前掲注(3) 3～7頁を参照。

一．現在の状況

1．現行法の規定^{5 6}

⁵ 冒認問題をめぐる特許法の沿革については、玉井克哉「特許法における発明者主義(一)(二)」法協111巻11号（1994年）1頁、12号（1994年）82頁、特に11号36頁以下に詳しいが、簡単にまとめると、以下のとおりである。

最初の特許制度である明治18年の専売特許条例は先発明主義を採用した。条例によれば、「他人ノ既ニ発明シタルモノ」が無効事由となる。それを理由に特許が無効となったときは、先発明者が特許権を取得することが可能である。つまり、発明者には冒認者からの取戻が認められていた。その後、明治21年（1888年）に制定された特許条例は、冒認公開による新規性の喪失を理由に発明者の取戻を否定した。この点は、明治32年の特許法に受け継がれた。冒認に対する発明者の保護を明確に意識した立法は明治42年法からである。この明治42年法の先発明主義プラス先願主義の立法から、大正10年の先願主義を経て、昭和34年法改正までの間、冒認に対して、発明者は出願日遡及制度——発明者による出願を冒認出願日になされた擬制する制度——によって保護されていた。しかし、昭和34年の法改正で、この出願日遡及制度が廃止された。発明者はすでに6ヶ月の新規性喪失例外期間による保護を受けており（30条2項）、冒認者出願と発明者出願の間になされた同一発明に関する第三者出願の保護をはかる必要があるというのがその理由である。このように、冒認に対する発明者保護という点においては、特許法は次第に後退してきたことができる。

⁶ 昭和34年法改正（出願日遡及制度の廃止）に十分な根拠があるかどうかについては、さらに検討する余地がある。

まず、出願日遡及制度に次のような問題があることは確かである。①出願日遡及制度によって、第三者出願の場合は後願となるはずの発明者出願が特許登録を受けることになる。しかし、日本法はそもそも先願主義を採用しているため、後願の地位にある発明者の出願に特許権を認めることは、先願主義に反する。また、②出願日遡及制度は発明が公開されるまでに先使用権の要件を満たした者の利益を害する。さらに、③出願日遡及制度を認めると、発明者が自ら出願する時点でもはや特許の実体的要件（新規性、進歩性）を満たせなくなったにもかかわらず、権利化され、社会全体の自由実施が阻害されることになる。こうした考慮から、昭和34年法は出願日遡及制度を廃止したわけである。

しかし、出願日遡及制度の廃止によって、第三の出願者の利益はどれほど保護されるようになったかは、さらに検討する必要があると思われる。

冒認出願は先願の効力を持たないが（39条6項）、準公知規定（29条の2）の適

冒認特許を含む冒認出願に対して、特許法はいくつかの救済手段を用意している。

第一に、冒認出願は拒絶理由となる(49条7号)。つまり、特許を受ける権利を有しない者による出願は拒絶される。もっとも、特許庁は出願者が真の権利者であるかどうかを審査する資源を持たないため、制度的にすべての冒認出願を特許庁の入り口で排除することは不可能である。

そこで、第二に、冒認出願には先願効力が認められないとされている(39条6項)。これにより、真の権利者は新たに出願できることになる。しかし、冒認出願が早期公開⁷されるまでに真の権利者が出願しなければ、新規性を喪失することになる⁸。また、冒認出願の早期公開の前であっても、第三者が同じ発明を出願すれば、真の権利者は先願の地位を失うことになるため、特許権の取得はできなくなる。つまり、冒認出願に先願効力を否定しても、真の権利者による新たな出願が時期に遅れると、冒認出願が依然として登録される可能性がある。

そこで第三に、最後の手段として、法は冒認を特許登録後の無効審判事由とする(123条1項6号)⁹。もっとも、本来は単なる権利の帰属の争い

用を受ける。そうすると、冒認出願が早期公開されることによって、第三者の出願は拒絶されるはずである。つまり、出願日遡及制度とは無関係に、冒認出願以降に出願した第三者は、特許登録を受けることができないはずである。また、出願日遡及制度が廃止されることによって、発明者の出願は第三者出願にとって後願となってしまうため、結局、誰も特許権登録を受けられないことになる。したがって、第三者が昭和34年法改正によって受けられる利益は、自由実施に過ぎない。

⁷ 出願後1年6ヶ月で、審査請求の有無を問わずに、特許庁はすべての出願を公開する(64条1項)。

⁸ ただ、意に反する公知なので、新規性喪失の例外に該当するため、公開の日から6ヶ月の出願猶予期間が認められている(30条2項)。

⁹ 中山・前掲注(2)57頁は、これらの規定は29条1項柱書き——「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる」——と表裏一体の関係にあり、これらをもって、日本法は発明者主義を採用しているとする。そこでいう発明者主義とは、「特許権を取得しうる権利主体は、真実の発明者及びその承継人に限られる」(同57頁)という考え方である。もっとも、発明者主義といっても、様々な理解が可能であることは、後述するとおりである。

であるにもかかわらず、特許権者の名義変更を認めるのではなく、特許権そのものを無効にするのは、真の権利者にとって酷ではないかという疑問は、後述するように、従来からも一部の論者によって呈されてきた。

2. 裁判実務の状況

もっとも、裁判所は、こうした移転請求を認めることにはむしろ消極的である。それによると、まず、①公開前の段階であれば、原告は自分が真の権利者であるという確定判決をもって、特許庁に出願名義人の変更を申請することが可能だとされる。しかし、②発明の公開後、登録前の間は、真の権利者は冒認者と示談して共同発明にするしかないとされる。さらに、③登録後は、特許の無効審判を請求することができないとされる。無論、この場合でも、真の権利者には損害賠償請求権が認められる(民法709条)。これでは真の権利者にとって保護は十分とはいいがたいが、解釈論上やむを得ないわけである。ただ、真の権利者が自ら出願した後に、何らかの原因で真の権利者の意に反して他人が出願名義人となった場合¹⁰に限って、例外的に移転請求を認めるのが、最近の裁判例¹¹の確立した理解である。

3. 学説の状況

これに対して、学説では、移転請求権を肯定する見解と否定する見解に分かれている。

移転請求権否定説は特許法の趣旨または特許を受ける権利と特許権の相違を重視し、冒認を特許無効審判事由の一つとして定めている特許法123条1項6号を厳格に解釈する。それゆえ、少なくとも解釈論のレベルでは、真の権利者は特許権の無効審判、あるいは、冒認者との話し合いで共同発明とするか、特許ライセンスを締結することでよいとせざるを得ないとする。ただ、一部の論者は、立法論として移転請求権の導入に賛成する¹²。

¹⁰ 例えば、他人が権利譲渡を示す譲渡書を偽造した上で名義変更を行った場合、譲渡が行われたが錯誤、詐欺など法律行為の瑕疵によって契約が無効または取消となった場合などが考えられる。

¹¹ 最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁、東京地判平成14年7月17日判時1799号155頁。

¹² 竹田・前掲注(3)3頁、中山・前掲注(2)171頁。

それに対して、移転請求権肯定説は比較法——とりわけドイツ法との比較——の観点から、立法を待たずに、様々な法律構成——例えば不当利得構成、準占有構成、発明占有構成など——を工夫して、真の権利者の特許移転請求権の正当化を試みている。

二. 問題の所在

しかしながら、移転請求権否定説がいうように、出願もしていない者に特許権の移転請求を認めることは、やはり特許法の趣旨に反する。また、特許を受ける権利は特許権とは質的に異なっている。さらに、日本法とドイツ法には前提に違いがあるため——準事務管理規定の有無、金銭賠償原則と原状回復原則との違い——、ドイツで移転請求権が認められるとしても、そこから直ちに日本でも同じように考えてよいとはいいいにくい。それゆえ、そこから特許の移転請求権を導き出すには無理が感じられることから、移転請求権肯定説は十分な支持を得ていないのが現状である。その意味で、否定説はそれなりの妥当性を有する。しかし、今までの判例と学説は、もっぱら特許法プロパーの領域において検討を展開してきたため、特許法と営業秘密法との関連性を見落としていた。すなわち、肯定説であれ、否定説であれ、所詮真の権利者に絶対的保護を与えるべきかどうかという問いに対する立場であって、移転請求権を認めるべきか否かという問いを立てる前に、そもそも、なぜかような all or nothing 的判断を前提としなければならないのか、という前提問題をまず考えなければならないのに、今までの議論は、なぜか中間的な救済方法の可能性をはじめから視野の外に置いている。そのため、少なくとも一部の冒認事例について、今の判例・通説は特許法と営業秘密法との均衡を保っていないのではないかと、この懸念が生じる。

以上の問題意識から出発して、本稿では冒認特許が営業秘密に類似することに着目し、営業秘密法による相対的保護をここに類推することはできないかという観点から、この問題に関する検討を行うこととしたい。

以下では、営業秘密法による相対的保護の可能性を検討する前提として、まず従来の議論状況を確認し、それぞれの問題点と限界を明らかにすることにしたい。

第二節 裁判例の流れ

日本における冒認特許に関する裁判例は昭和30年代の後半まで遡ることができるが、裁判例の数はそれほど多くはない。その中には最高裁レベルの裁判例も一件ある。以下では、まず簡単に確認しておきたい¹³。

一. 最高裁判決以前の裁判例

最高裁判決以前の裁判例の中には、いくつかの冒認出願に関する裁判例があるが、その大半は出願係属中における特許、実用新案または意匠を受ける権利を有することの確認訴訟であって、いずれにおいても、真の権利者の主張であれば認めるという態度がとられていた¹⁴。しかし、本稿の関心事である出願登録後の移転請求については、たった一件しかない。それは東京地裁昭和38年6月5日判決（自動連続給粉機事件）である¹⁵。

本件は冒認出願返還請求に関する最初の裁判例である。これは、実用新

¹³ 大体の裁判例は、特許庁と裁判所との権限すみわけに関する事項や、登録前の段階における出願名義の移転可能性などにも触れるが、本稿の関心事との関連は薄いため、省略する。

¹⁴ 例えば、東京地判昭和54年4月16日判タ395号155頁（穀物処理方法事件）、大阪地判昭和54年5月18日判例工業所有権法2113の54頁（連続混練事件）、横浜地判昭和60年3月29日無体裁集17巻1号116頁（加熱急硬性水硬性接合剤およびその成型法事件）、東京地判昭和60年10月30日判タ576号88頁（プラスチックエレメント製造法事件）、東京地判昭和62年5月29日判時1240号130頁（止め具事件）、東京地判昭和63年6月29日無体裁集20巻2号260頁、東京高判平成3年12月24日判時1417号108頁（自動ボイルエビの成型装置事件審決取消訴訟）、最判平成5年2月16日判時1456号150頁（自動車用幼児乗せ荷台意匠事件上告審）、大阪高判平成6年5月27日知財集26巻2号447頁（クランプ意匠事件控訴審）、大阪地判平成12年7月25日判例工業所有権法（2期版）1173の25頁（ローラチェン用トッププレート事件）、東京地判平成13年1月31日判例工業所有権法（2期版）1173の25頁（ブラジャーI事件）などが挙げられる。いずれも正面から冒認特許の取戻の可否を扱うものではないが、右のブラジャーI事件では、確認訴訟係争中に特許が登録されたため、特許を受ける権利者の確認はもはや訴えの利益がなくなったとして、訴えが却下された。

¹⁵ 東京地判昭和38年6月5日下民集14巻6号1074頁。

案における冒認出願について、1959年改正前の旧実用新案法を適用したケースである。まず、その概要を確認しておく。

原告X会社の取締役だった被告Y₁は、在任中に取締役会の承認を得ないまま、X会社が所有していた実用新案A、B、C（いずれも出願係属中）の登録を受ける権利を被告Y₂に譲渡した。そこで、Y₂は右の各実用新案につき実用新案登録出願人名義の変更届を特許庁に提出して、自分が出願人名義人となった。その後、A、B考案について出願公告がなされ、C考案についてはY₂が実用新案権者として実用新案権登録を受けた。これに対して、X会社はA、B考案につき出願人名義をX会社に変更するよう請求し、C考案については実用新案権の取戻を請求した。

このケースについて、裁判所は次のように判示した。

まず、A、B考案に関するX会社による出願人名義の変更手続請求については、「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、A、B考案について実用新案を受ける権利を有することの確認請求には理由があるものの、右の考案に関するX会社による出願人名義の変更手続請求には理由がないという。

次に、C考案については、「実用新案権は、設定の登録により、登録名義人に対して生ずるものであるから、X会社が右考案について実用新案登録を受ける権利を有していたとしても、X会社名義で実用新案権の設定の登録がなされない以上、X会社は、右実用新案権を取得しえないことは、いうまでもない。したがって、X会社は真の権利者だとしても、実用新案の移転請求権は認められないとした。

二．最高裁判決¹⁶

これは、冒認特許の移転請求に関する、初めての最高裁レベルの判決（生ごみ処理装置事件）である。

1．事案の概要

平成4年10月29日、XとZは共同で生ごみ処理装置について特許出願を

した。その後、YはXから右特許を受ける権利の持分の譲渡を受けたとして、翌年6月29日に特許庁に出願人の名義変更届けをし、平成8年3月28日、本件発明について特許権者をZ及びYとする特許が登録された。

そこで、XはYを相手に、自分が特許を受ける権利の持分を有することの確認訴訟を提起した。後に、特許が登録されたため、第一審でXは訴えの変更をして、本件特許のYの持分の移転登録を求めた。

2．裁判の経緯

(1) 第一審（那覇地判平成9年4月9日）

第一審はXの請求を認めた。

(2) 控訴審（福岡高那覇支判平成9年7月31日）

控訴審はXの請求を斥けた。その理由は以下のとおりである。すなわち、もし真の権利者に特許の返還請求を認めれば、裁判所は特許庁による特許無効の審判手続を経ずに冒認者の特許権を無効にさせ、真の権利者に新たな特許権を付与することに等しい。しかし、特許が有効か無効について、技術に関する専門的観点からの判断が必要であるゆえ、特許法はこの判断をまず特許庁に委ねた。第一審の結論は特許紛争解決に関する手続きの趣旨に反する。

(3) 上告審

上告審は控訴審判決を破棄して、自ら判決を下した。結論だけをいうと、Xの特許返還請求を認容した。

3．判決理由

(1) Xが行った出願は特許法が定めた手続を経て登録に至ったため、当該特許権とXが有していた特許を受ける権利との間には連続性があり、前者は後者の変形である。

(2) 仮にXの返還請求を認めなければ、(a) Xは本件発明につき、特許無効審判の審決を経て、改めて特許出願しても、発明はすでに公開されていることを理由に、出願は拒絶され、Xは特許権者になることができない（さらに、もし当該特許が無効宣告を受けたら、争いに巻き込まれなかったZまでも権利を失うことになる）。(b) Xは特許を受ける権利を侵害されたことを理由として不法行為による損害賠償を請求する余地があるとはいえず、これによって、Xは本来得られたはずの利益を十分に回復できるとはいえない。これらの問題を克服するために、もっとも簡明かつ直接的な方

¹⁶ 最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁。

法は、YからXへ本件特許権の持分の移転登録を認めることである。

(3) 特許権の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識経験を有していなくても判断し得る事項であり、控訴審のように行政庁の第1次的判断権の尊重を理由にXの請求を否定するのはかえって適当とはいえない。

(4) 特許権の成立及び維持に関しては、Yの寄与による部分もあるが、これに関してXは金銭で償還すれば十分である。

三. 最高裁判決以降の裁判例

右の最高裁判決以降に現れた下級審判決はいくつある¹⁷が、正面から出願登録後の移転請求権の可否を判断したのは、東京地裁平成14年7月7日判決（ブラジャーII事件）である。

1. 事実の概要

Xは訴外Aからの依頼を受けて、乳房が切除された女性の補正用ブラジャーの試作品を発明した。Xはその縫製をZに依頼したが、Aが代表取締役を務めている被告Y会社は、本件発明につき、Zおよび訴外Kを発明者として、Y自身を出願人として特許出願（当初出願）をした。そして、後にYは当初の出願に基づき国内優先権を伴う特許出願（新出願）を新たに行った。XはY、KおよびZを相手に訴えを提起し、当初出願発明につき自分が特許を受ける権利を有することの確認を求めた。係争中に新出願は補正を経てYを特許権者とする特許権の登録を受けた。特許を受ける権利が登録によって消滅したため、訴えは確認の利益がないとの理由で却下された。そこで、XはYに対して、本件特許権の移転登録手続きを求めた。

¹⁷ 東京高判平成13年1月30日（写真付葉書の製造装置事件一審）、東京地判平成14年7月7日判時1799号155頁、判タ1107号283頁（ブラジャーII事件）、東京高判平成15年9月26日（イノシトールの製造法事件一審）。右のイノシトールの製造法事件において、原告は特許権の返還を求めたが、一審は給付の訴えの対象とはならないという理由で訴えを却下した。しかし傍論で「たとえ移転登録を求める趣旨であるとしても、出願すらしておらず、請求を認めるべき根拠はない」との明確な態度をとっている。

2. 判旨

請求棄却。その理由は以下のとおりである。

(1) 「特許法は、特許権が特許出願に対する特許査定を経て設定登録されることにより発生するものと定めており、このような特許法の特許権の付与手続きの構造に照らして、（自ら特許出願をしていない）原告に本件特許権を付与することを認めることとなり、特許法の制度の枠を超えて救済を図ることとなって、上記の登録制度の構造に照らして許されないというべきである。」

(2) 「原告は、本件発明について冒認出願されたことを知った後、遅くとも平成11年4月までの間に自ら特許権を取得することができたものといえる。……したがって、本件においては、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、例外的に特許権の移転登録請求を認めて真の権利者の救済を図る必要性は、きわめて低いというべきである。」

四. 判例の整理

1. 最高裁判決以前

最高裁判決以前は、登録後の権利移転について、下級審の裁判例は否定的な立場を示していた。

2. 最高裁判決

これに対して、最高裁判決は、一見するとこれまでの下級審判決の立場を根本から覆しているようにも見えるため、まずその射程を確認する必要がある。

(1) 射程

この事件には典型的な冒認の事例とは異なり、やや特殊な事情が含まれている。つまり、真の権利者は一旦自ら出願を行っていた。典型的な冒認出願の場合ではどうなるかは別としても、真の権利者が自ら出願を行った場合とそうでない場合（単純冒認の場合）とを意識的に区別して考えるということは、従来の裁判例にあまり見られない斬新な考えであると評価できよう。

しかし、この判決の射程はどうなるか？この点について、認識が分かれ

ている。多くの意見は限定的な立場に立っている。つまり、最高裁判決に示されている移転請求肯定論はあくまでも真の権利者が自ら出願を行った場合、あるいはそれと同視しうる場合に限りて妥当であり、その他の場合にまでは及ばないという¹⁸。それに対して、少数の意見はそれを無限定に理解している¹⁹。もともと、本件判決の射程範囲について、審理に携わった調査官はかなり慎重である。当初の出願人が無権利者であった場合、特許登録後訴訟が提起された場合、補正、訂正によって発明内容が大きく変わった場合、そして冒認特許につき譲渡や実施許諾がなされた場合は、なお慎重な判断が必要であるという²⁰。

(2) 法律構成

最高裁は、事業において特許権と真の権利者が有していた特許を受ける権利とは連続性があり、前者が後者の変形だと捉えた上で、不当利得返還請求という構成を採用したといえよう²¹。これは注目されるべき点である。

3. 最高裁判決以降

平成14年東京地裁判決は、結論としては、特許権の移転請求を認めなかったが、最高裁判決と矛盾するわけではない。むしろ後者をベースに下さ

¹⁸ 例えば、井関涼子「冒認出願に対する真の権利者の救済」同志社法学53巻5号(2002年)22頁、飯村敏明「判批」『特許判例百選』別冊ジュリ170号23事件(有斐閣・第3版・2004年)48頁、竹田和彦「判批」『特許判例百選』別冊ジュリ170号(有斐閣・第3版・2004年)26事件55頁、茶園成樹「冒認された特許権の移転登録請求」ジュリ1224号(2002年)284～285頁、松田竜「冒認出願と真の権利者保護」知的財産法政策学研究3号(2004年)215頁、竹田稔『知的財産権侵害要論・特許・意匠・商標編』(発明協会・第4版・2003年)396頁、君嶋祐子「判批」民商法雑誌125巻6号(2002年)117～118頁。

¹⁹ 例えば、川口博也「判批」知財管理52巻3号(2002年)376頁、盛岡一夫「判批」発明99巻1号(2002年)107頁、高林龍「判批」判時1776号(判例評論519号)(2002年)207頁。

²⁰ 長谷川浩二「判解」Law & Technology 15号(2002年)79～81頁、同「時の判例」ジュリ1226号(2002年)93頁、同「判解」『最高裁判所判例解説(民事編)平成13年(下)』(法曹界・2004年)536頁。

²¹ 本件の審理に携わった調査官も同じ考えを示している。長谷川・前掲注(20) Law & Technology 15号79～81頁を参照。同『最高裁判所判例解説』532～533頁も同旨である。

れた判断だと思われる。この事件はまさに最高裁判決の射程外にある——真の権利者が自ら出願をしなかったケース。判旨を最高裁判決で使われた論理の延長線上に位置づけることができるのではないだろうか。

今後しばらくの間、下級審レベルの事件では、恐らくこの二つの判決が示した道を歩んでいくであろう。

第三節 学説の議論状況

一. 肯定説

1. 基本的価値判断

肯定説の基礎には特許を無効にすることは真の権利者に対する保護としては不十分ではないかという価値判断がある²²。また、このような漠然とした公平感覚より、むしろより具体的な配慮を主張する論者もいる。すなわち、発明者が、自己がなした発明という情報について有する財産的利益は、特許出願権だけでない。発明者はその発明について、秘密にするか、公表して公有に帰すか、特許出願するかを最初に決定できる立場にある²³。

²² 例えば、萼優美『全訂・新工業所有権法解説』(帝国地方行政学会・1968年)88頁(同旨、同『特許実体法論』(萼工業所有権研究所出版部・1989年)175頁)、村林隆一「判批」特許管理37巻9号(1987年)1105頁、川口博也『特許を受ける権利』の冒認と発明者返還請求権 商大論集(神戸商科大学)21巻4号(1970年)35頁、同『特許法の課題と機能』(神戸商科大学学術研究会・1980年・初出1970年)75頁、生駒正文「判批」知財管理53巻12号(2003年)1917頁。また、紋谷暢男「判批」ジュリ356号(1966年)140頁は、実用新案設定登録名義のみの無効にとどまらず、実用新案そのものを無効とすることは、工業所有権制度の目的に照らすと「牛刀のきらい」があるとする。また、盛岡一夫「判批」発明99巻1号(2002年)106～107頁は、返還請求の認容は真の権利者にとって過保護の嫌いがあるが、悪意の冒認者はもっと保護に値すべきではないとする。

²³ 君嶋裕子「特許権の成立要件と発明の公開」『知的財産権法の現代的課題』(紋谷暢男教授還暦記念・発明協会・1998年)49頁。同「判批」『特許判例百選』別冊ジュリ170号(有斐閣・第3版・2004年)24事件51頁。

たとえ発明者が特許出願を迅速にしなかった、あるいはあえて出願しなかったとしても、それを出願を怠ったことの自己責任として評価し特許を無効とすることは明らかに不当であろう。冒認出願によって、この決定の自由、そして、それに基づく財産的利益が侵害されることになる²⁴。

2. 比較法の視点

肯定説のうち、比較法の視点から示唆を得ようとする見解がある。すなわち、ドイツでも明文で移転請求権が認められる前から判例が移転請求権を積極的に認めていたことに注目し、日本においても解釈論のレベルで移転請求権を認めるべきだと考える立場である²⁵。つまり、ドイツで移転請求権が認められているのは、特許法がそれを明文化したことを契機としたわけではない²⁶。したがって、日本でも、このような解釈をすることが可能ではないかというわけである。

3. 法律構成

肯定説は右の価値判断から出発して、移転請求権を認めるためにさまざまな法律構成を工夫している。具体的に見ていこう。

(1) 準占有構成

準占有構成は、一時主張されたいわゆる本権の構成²⁷の問題点²⁸を克服す

²⁴ 君嶋・前掲注(23)「判批」51頁を参照。

²⁵ 川口・前掲注(22)『特許を受ける権利』の冒認と発明者返還請求権 商大法学 21巻4号(1970年)29～33頁。また、同・『特許法の課題と機能』75頁も参照。諸外国法の状況については、同・『特許法の課題と機能』61～74頁を参照。

²⁶ ドイツ法の状況は、玉井・前掲注(5)法協111巻11号1頁以下、12号82頁以下に詳細な紹介がある。

²⁷ 本権の構成とは、特許を受ける権利に含まれる出願権が排他効をもつことを根拠に、返還請求を含む広い意味での妨害排除請求を認めるという構成である。特許法は冒認を拒絶理由、無効審判理由とするので、出願権には、出願人としての地位を排他的に支配する効力が認められていると考えるわけである。川口・前掲注(22)『特許法の課題と機能』75頁を参照。

²⁸ これでは善意の第三者に対する取戻を正当化できないという問題があるという。川口博也『特許法の課題と機能』75頁参照。こうした「本権の構成」については、川口が指摘している難点のほか、出願人が出願適格を独占することから取戻を導くことには飛躍があるという問題もある。法は出願人の独占的な地位を保護するため

るために提唱されたものである。それによれば、「民法の準占有概念〔民法205条、引用者注〕を用いて、占有回収の訴えの規定(民法200条)を類推適用して」、悪意の第三者に「占有を奪われた時から1年以内」に返還請求ができるとする²⁹。これは恐らく、真の権利者は自ら発明に関連する資料、実験設備を占有していたことに基づいて、民法200条、201条3項を準用し、特許権の返還を請求することができるという趣旨だと考えられる³⁰。

(2) 準委任構成

つまり、真の権利者と冒認者の中で委任あるいは準委任関係が成立していたと認定でき、したがって、委任の中の交付義務規範(民法646条1項)を類推適用することができる、とする³¹。

もともと、これはあくまで最高裁判決の事例を念頭に展開された法律構成であって、一般論にはならない。

(3) 不当利得構成

不当利得構成とは、冒認者名義の特許権を冒認者の不当利得と捉え、真の権利者に不当利得返還請求権(民法703条)を認めるという構成である。これによると、冒認者の利得——特許権——と、真の権利者の損失——特許を受ける権利の喪失——との因果関係が必要となるが、この点については、どのような因果関係説によっても認められるため³²、不当利得の成立

に、取戻ではなく冒認者が取得した特許権を無効化するという選択をしたのだと説明することも可能であろう。

²⁹ 川口・前掲注(22)『特許を受ける権利』の冒認と発明者返還請求権 商大論集(神戸商科大学)21巻4号(1970年)42～44頁。同・『特許法の課題と機能』77頁、同「判批」知財管理52巻3号(2002年)378頁も同旨。

³⁰ 竹田・前掲注(3)7頁は、このような理解の可能性を示している。

³¹ 川口博也「判例研究・特許を受ける権利を有しない者が取得した特許権の返還請求を認容した事例」知財管理52巻3号(2002年)375～378頁。

³² 受益と損失との間の因果関係について、直接の因果関係説、事実の単一説および社会通念による因果関係説が存在する。直接の因果関係説とは、受益と損失との間に中間者が介在した場合は因果関係を認めないという考え方である(末弘厳太郎『債権各論』(有斐閣・1918年)932頁、鳩山秀夫『日本債権法各論』(岩波書店・1920年)786頁)。事実の単一説とは、受益と損失とが単一の事件によって発生しなければ

要件は満たされることになる³³。

ただ、この構成によると、冒認者から譲り受けた第三者(善意・悪意を問わず)に取戻請求ができないという問題があると論者自身が指摘している³⁴。その理由は必ずしも明らかではないが、恐らく、第三者は対価を支払っているため「利得」がないという理解によるものであろう。

しかし、右のように説明すると、特許権と特許を受ける権利との同一性が反対の立場から問題とされるであろう。そこで、新たな不当利得構成が主張された。その具体的内容はこれまでの学説とはやや異なっている。それによれば、不当利得要件の判断基準時は冒認出願のときにすべきであるという。このときに、真の権利者はまだ特許を受ける権利を有しており、被った損失は特許出願人名義の損失であって、冒認者の受益も特許出願人名義に過ぎない。この時点で不当利得は成立する。その後出願が登録されることは受益の変形に過ぎない。言い換えれば、特許権は過去に成立した不当利得の現存利益である。したがって、真の権利者は当然この現存利益の返還を請求できる、とする³⁵。

(4)「発明占有」構成

否定説論者は、日本法にはドイツ法のような明文の規定がないため、移

ばならないという考え方である(初期の判例(大判大正11年5月26日民集15巻998頁)が採用した見解)。そして、現在の判例および通説の地位にある社会通念による因果関係説とは、因果関係を不法行為法における損害賠償のように、相当因果関係に限定する必要がなく、社会通念上の関連性だけで十分だとする考え方である(我妻栄『債権各論 下巻一(民法講義V₄)』(岩波書店・1972年)977頁以下。また、谷口知平『不當利得の研究』(有斐閣・1949年)230頁以下、松坂佐一『事務管理・不当利得』法律学全集22-I(有斐閣・新版・1973年)84頁以下も参照。代表的な最高裁判決として、最判昭和49年9月26日民集28巻6号1243頁を挙げることができる)。

冒認特許の問題は真の権利者と冒認者との二者間の問題であるため、冒認行為は真の権利者の特許権喪失という損失の単一の事実原因であり、直接の原因でもあり、そして社会通念上の原因でもあるといえよう。

³³ 川口『特許法の課題と機能』75頁。黒田英文「判批」特許管理36巻9号(1986年)1142~1143頁も同旨。

³⁴ 川口・前掲注(22)『「特許を受ける権利」の冒認と発明者返還請求権』商大法学21巻4号(1970年)39頁。また、同・『特許法の課題と機能』76~77頁も参照。

³⁵ 君嶋・前掲注(18)114頁。

転請求権を認める余地がないと主張する³⁶。しかし、否定説の論者が前提とするドイツ法の理解が問題視されている。具体的には、以下のとおりである。すなわち、ドイツ法における発明者主義への大転換は1936年の法改正(移転請求権の明文化)をきっかけとしたという理解は正しくない。1936年のドイツ特許法は決して突然登場したわけではなく、長い法伝統の所産と見るべきである。ドイツでは、1936年の法改正までの長い間に、移転請求権をめぐる学説・判例の蓄積がすでに非常に豊富であった。移転請求権の明文化はそのような展開の結果に過ぎない。法改正の実際的な意義は、善意の第三者に対しても特許権成立後一年以内に移転請求を認めるという点のみにある³⁷。

その展開の中で、もっとも洗練された理論は「発明占有」論である、という。この理論は出願前の権利を財産権と発明者の人格権とに二分し、その財産権を発明占有権とする。ここでの発明占有は民法上の占有とは異なり、特殊な意味での占有であり、発明に関する知識、その記載された書類、図面等の占有を要素とする³⁸。

論者は終章に「日本法の課題」というタイトルを付けているが、いまなお未完のままである。しかし、少なくとも論文が公表された当時の著者は、こうしたドイツの「発明占有論」に与する方向だったと推測されよう。

(5) 無権間接代理構成

それによれば、冒認出願人は無権間接代理人と見なされる。真の権利者が追認した場合、冒認出願の時に遡って間接代理の効力が生ずることになる(民法116条参照)。そして、特許庁その他の第三者との関係では、冒認者が特許権者である(商法552条1項参照)、冒認者と真の権利者との間では、冒認者が取得した特許権は、真の権利者に直接帰属することとなる(商法552条2項、民法99条参照)³⁹。

³⁶ 例えば、仙元隆一郎『特許法講義』(悠々社・第4版・2003年)150頁。

³⁷ 玉井・前掲注(5)法協111巻12号141頁。この点は、川口・前掲注(22)『特許法の課題と機能』64頁でも指摘されている。

³⁸ 玉井・前掲注(5)法協111巻12号104頁。

³⁹ 渋谷達紀『知的財産法講義I』(有斐閣・2004年)102~103頁。もっとも、論者自身は、それは比喩的なもので、実益がないという。

二. 否定説

1. 否定説の意味

ここでいう否定説とは、あくまで解釈論レベルで消極的であることを意味するに過ぎない。否定説というレッテルが貼られた諸見解は、立法論上、そして登録以前の段階での処理について、必ずしも一致しているわけではない。否定説といっても、個々の立場において差異が見られる。

つまり、特許権の移転請求について、解釈論的には無理があるが立法論上は導入すべきだ(ないし再検討の余地がある)とする考え方が一方で⁴⁰、他方では立法論においても消極的な考え方も存在している⁴¹。また、登録前であれば、移転請求を認めるべきだとする説がある一方で⁴²、登録前後を問わずに移転請求を認めるべきではないとする説も存在している⁴³。

また、否定説は必ずしも冒認特許を一切認めようとする姿勢をとっているわけでもない。とりわけ、最高裁判決が登場した後、真の権利者が自ら出願を行った場合の冒認特許について、明確に移転請求権を否定する論者は恐らくないであろう。また、真の権利者から出願手続きを委任された者が無断で自己名義の出願を行った、といったような真の権利者が出願したと同視しうる場合にも、恐らく移転請求を認めるべきではないと主張する論者もいないであろう⁴⁴。そういう意味で、限定的肯定説と名づけたほうがより正確であるように思われる。

⁴⁰ 荒木秀一「自動連続給粉機・判批」『特許法判例百選』別冊ジュリ86号(有斐閣・第2版・1985年)108事件223頁、竹田・前掲注(3)3頁、中山・前掲注(2)171頁。

⁴¹ 仙元・前掲注(36)150～151頁、田村善之『知的財産法』(有斐閣・第3版・2003年)292頁、井関・前掲注(18)22頁、松田・前掲注(18)215頁。

⁴² 入山実「特許を受ける権利・その他」法律のひろば16巻9号(1963年)41頁、和久井宗次「判批」『特許判例百選』別冊ジュリ8号(有斐閣・初版・1966年)81事件175頁。竹田・前掲注(3)6～8頁、中山・前掲注(2)169頁。

⁴³ 田村善之「創作者の保護と知的財産の活用の相剋」平成17年度日本工業所有権法学会シンポジウム発言(以下では、田村発言として引用する)、そして松田・前掲注(18)215頁には、明確な記述がないが、右のように読めるであろう。なお、茶園・前掲注(18)285頁の論述も同様に捉えうるかもしれない。

⁴⁴ 茶園・前掲注(18)285頁、松田・前掲注(18)215頁。

2. 否定説の根拠

否定説の内実に応じて、それらを基礎付ける根拠には若干の相違が見られるものの、共通する理由も存在する。それは肯定説における法律構成上の限界である。

(1) 法律構成面の困難

(a) 準事務管理構成について 特許権の移転請求権を定めているドイツ特許法5条⁴⁵は、ドイツ民法687条2項⁴⁶のいわゆる準事務管理法理の一つの適用を示したものである。しかし、日本では、こうした法理は一般に認められていない。特許法が、「権利侵害について準事務管理の法理が当然に適用されることがないということを前提としている」ことは、1959年に改正された特許法102条1項(現行法102条2項)が、侵害者が侵害により得た利益を特許権者が特許侵害によって受けた損害の額と推定しているところから明らかである。したがって、準事務管理の法理をもって移転請求権を正当化することはできない⁴⁷。

(b) 準占有構成について 準占有による救済については、「財産権の行使」(民法205条)が要件とされる点が問題となる。これは占有における「所持」に相当するものであって、ある財産権の内容をなしていると認められる利益を事実上支配していることを意味する。しかし、特許を受ける権利を有するだけでは事実上の支配というには不十分である。なぜなら、

⁴⁵ ドイツ特許法第5条は次のように定めている。

「権利を有しない者が出願した発明につき特許を受ける権利を有する者、又は違法の冒認により権利を侵害された者は、特許出願人より特許請求権の移転を請求することができる。出願によりすでに特許を与えられたときは、特許権者より特許権の移転を請求することができる。請求権は特許付与の公告(第35条第1項)後1年を満了するまでに訴えをもってこれを主張することができ、その後において請求権を主張することは特許権者が特許の取得につき善意でないときに限る」。

⁴⁶ ドイツ民法687条2項は次のように定めている。

「ある者が自己にその権限のないことを知りながら他人の事務を自己の事務として取り扱った場合は、本人は、第677条、第678条、第681条、第682条に基づく請求権を行使することができる。本人がこの請求権を行使したときは、本人は、事務管理者に対し第684条第1文により義務を負う」。

⁴⁷ 入山・前掲注(42)40頁。

「そもそも発明は実際に具体化されたものを通じて完成されるものではあるが、それ自体は無形の観念上のもの」だからである⁴⁸ ⁴⁹。

(c) 不当利得構成について⁵⁰ 不当利得による救済については、返還の範囲が問題となる。というのは、特許権は特許を受ける権利よりも経済的価値がはるかに高いため、特許権の返還を認めると損失の範囲を超えてしまうからである⁵¹ ⁵²。

⁴⁸ 竹田・前掲注(3) 7頁。また、中山・前掲注(2) 21頁も参照。

⁴⁹ そのほか、無体財産一般に準占有訴権を認めると、公示がないため、「徒に第三者に不測の損害を与えるだけ」であり、何のために登録制度を設けているのかが、理解できなくなるという指摘もある(田村善之「無体財産権と『準占有』」同『競争法の思考形式』(有斐閣・1999年・初出1997年) 145～147頁)。この見解は取得時効、不当利得ないし占有訴権それぞれの角度から無体財産の準占有論を批判している(同131頁以下)。同じ趣旨のことが中山・前掲注(2) 21～23頁にも簡単に述べられている。このほか、小野昌延『営業秘密の保護』(有信堂・1968年) 512頁にも、準占有訴権の拡張に疑問を持つ記述がある。

⁵⁰ 以下のほか、「損失」要件も問題とされている。すなわち、冒認出願が登録された場合には、真の権利者は侵害時に申立てしていなかったばかりでなく、普通の手順でも出願をしていなかったはずである。自ら出願もしていないのに、後に「損失」を主張するのは不当ではないかという批判(竹田・前掲注(3) 7～8頁) も見られる。しかし、真の権利者は出願するか、営業秘密にするかという自己決定権の喪失が損害と見なされるべきであろう。

⁵¹ 竹田・前掲注(3) 8頁。また、入山・前掲注(42) 40頁も同様に考える。

⁵² このほか、侵害利得の場合に不当利得返還請求権を認めるには、問題となっている行為によって侵害される利益が特定の者に排他的に割り当てられたことが必要となる。不当利得については様々な類型論があるにもかかわらず、諸学説は一致して、他人の財貨からの利得(侵害利得)返還請求権を所有権その他の絶対権の帰属を確保するためのものとして捉えている(例えば、川村泰啓「不当利得返還請求権の諸類型(一)」判例評論76号(1965年) 84～86頁、広中俊雄『債権各論講義』(有斐閣・第5版・1979年) 371～373頁、加藤雅信『財産法の体系と不当利得法の構造』(有斐閣・1986年・初出1973年) 298～304頁)。そうすると、ここで不当利得の効果として、特許権の取戻を認めるならば、それは発明者に特許権を排他的に割り当てることを意味する。しかし、それでは、特許制度の存在意義は全くなくなることになってしまうことになる。なぜなら、特許法はそもそも発明公開という公示手段を通じて特許権者に一定の利益を割り当てる制度であり、発明者がこのような排他的

(d) 不法行為法構成 不法行為法による救済については、不法行為法は金銭賠償を原則とする点が問題となる。また、仮に一部の学説⁵³がいうように、不法行為の効果として原状回復が認められるとしても、特許権は出願前の特許を受ける権利の原状とはいえないため、特許権の返還は困難である⁵⁴。

(2) 特許法の趣旨

そして、一部の否定説、つまり解釈論上特許登録前の移転請求も認めず、登録後の移転請求につき立法論においても否定的に考える見解は、その根拠を特許法の趣旨に求めている。

彼らは特許法の趣旨を徹底したインセンティブ論で捉えようとする。典型的な論述は以下の通りである。特許法の趣旨は発明を奨励し、その公開を促すために、真の権利者に申立てさせ、それを公開する代わりに、一定期間の実施に対する独占権を付与するということにある⁵⁵。世間を賑わした青色発光ダイオード事件における控訴審で、東京高裁が和解勧告書において初めてインセンティブ論の採用を宣言したが、このことはインセンティブ論者にとって絶好の援軍となるであろう⁵⁶。

したがって、他人の冒認出願の効果も、出願もしていない者に帰属させることは、右に挙げた特許法の趣旨に反する。すると、真の権利者が当初出願しなかった場合は、特許登録後は勿論、審査段階においても、出願人名義の変更さえも許すべきではない。なぜなら、もし冒認者が出願せず、その代わりに当該発明を公然に実施すれば、当該発明は新規性を失ったため、真の権利者は何も得られないからである。他人の偶然の出願行為を奇

に割り当てられた利益を主張できるなら、わざわざ手間をかけて出願する必要はないし、国もコストをかけて特許制度を維持することも無意味になってしまうからである。

⁵³ 例えば、末弘徹太郎「絶対的請求権論の再検討」同『民法雑記帳』(日本評論社・1940年) 228頁以下、平野義太郎「判批」民事法判例研究会『判例民事法(3)』(有斐閣・1925年) 183頁、岡村玄治『債権法各論』(厳松堂書店・1926年) 737～739頁、勝本正晃『債権法概論(各論)』(有斐閣・1949年) 301頁等も参照。

⁵⁴ 竹田・前掲注(3) 7頁。

⁵⁵ 田村・前掲注(41) 164頁、井関・前掲注(18) 21頁、松田・前掲注(18) 205頁。

⁵⁶ 田村発言・前掲注(43) を参照。

貨とし、特許権を自分のものにするを許容すれば、不公平であるだけでなく、特許法の趣旨にも反することになる⁵⁷。

三. 問題の整理

それでは、以上の議論状況を前提として、それぞれの見解の問題点を整理しておこう。

1. 肯定説の問題点

(1) 法律構成に関わる問題

上述のごとく、肯定説が工夫したさまざまな法律構成は、すでに否定説から猛烈な批判を受けている。ここでは、さらに若干補足しておきたい。

(a) ドイツ法との相違

上述したように、肯定説の中には、冒認特許に関するドイツの判例法から示唆を受け、移転請求権を正当化しようとする見解がある。しかしながら、問題は、次のように、日本民法とドイツ民法の間には決定的な違いがあることである。

第一は、日本民法にはドイツ民法のような準事務管理規定がなく、これを解釈論で認めることが可能かどうかについても学説のなかで収斂が見られないということである⁵⁸。移転請求権に関するドイツ特許法第5条の規定は、ドイツ民法の準事務管理規定(BGB 687条2項)の法理の一つの適用を示していると言われている⁵⁹。そうだとするならば、そもそも準事務管理という考え方が認められるかどうかが決定的な問題となるはずである。

第二は、日本の不法行為法はドイツ不法行為法のような原状回復原則をとっていないことである。確かに、準事務管理規定と原状回復原則は真の権利者の移転請求権と親和的であることは否定できない。しかし、日本民

法ではこうした前提についてそもそも疑義がある以上、特許法に規定がないまま、これらの根拠をあげて真の権利者に移転請求権を認めることは、十分な説得力を持たないといわざるをえないのである。

(b) 「発明占有」構成の問題

「発明占有」論によると、発明に関する知識、その記載された書類、図面等の占有が要素とされるが、こうした「発明占有」が「準占有」とどう違うかが問題となる。論者によれば、「発明占有」は民法上の占有と異なり、特殊な意味での占有であるため、準占有への批判はそもそものはずれであるという⁶⁰。しかし、このように特殊な意味での占有だというならば、何が「発明占有」なのかがかえって不明確になりかねない。このような「発明占有」概念は内容が必ずしもはっきりしておらず、少なくとも特許法に基礎をもたないといわざるをえないのである。

(c) 不当利得構成の問題

従来の不当利得構成が孕んだ問題はすでに紹介したとおりであるが、最近現れた、特許権は特許を受ける権利の変形に過ぎず、過去に成立した不当利得の現存利益であるという見解⁶¹はどうか。よく考えてみると、この見解と従前主張されてきた不当利得構成とは、共通する前提を有していることに気がつく。それは、特許権と特許を受ける権利との間には連続性があり、前者は後者の変形であるとの点である。

しかしながら、前述したように、特許権と特許を受ける権利との相違が本質的なものか否かという問題をめぐって、意見は依然として対立している。このような対立は評価の対立であって、収斂はなかなか見えないところである⁶²。

(2) 特許法の趣旨

右に述べたように、肯定説の基礎には、冒認特許を無効にするのは真の権利者に気の毒であり、そのため、真の権利者に救済を図るべきだという

⁵⁷ 井関・前掲注(18)22頁、仙元・前掲注(36)151頁、田村発言・前掲注(43)、松田・前掲注(18)215頁。

⁵⁸ 学説の状況は、谷口知平＝甲斐道太郎編『新版注釈民法(18)』(有斐閣・1991年)318頁以下〔平田春二執筆〕に詳しい。

⁵⁹ 入山・前掲注(42)40頁。

⁶⁰ 玉井・前掲注(5)法協111巻12号104頁。

⁶¹ 君嶋・前掲注(18)114頁。

⁶² 例えば、返還請求権否定説の代表者である竹田和彦は、最高裁判決について「結論の妥当性を優先させるあまり不当利得法の解釈を無理に」と批判している。同・前掲注(18)55頁を参照。

価値判断が働いている。しかし、このような価値判断は現行特許法の趣旨との間に齟齬が見られるということは、すでに否定説から指摘されたとおりである。つまり、特許法は発明を奨励するが、それはあくまで発明を公開することを前提にして一定期間の独占権を与えるという枠組みを通じてのことである。肯定説は、どうしてもこうした批判から逃れられないと思われる。

2. 否定説の問題点

では、否定説にはまったく問題がないのかということ、そうでもないようである。

まず、特許法の趣旨は果たしてインセンティブ論に尽きるかにつき、やや疑問に思われる。というのは、インセンティブ論を貫徹すると、出願が登録を受けた場合だけでなく、登録前の段階においても、真の権利者は確認訴訟を通じて出願人の名義変更をすることができなくなるはずである。なぜなら、ここでも真の権利者が発明を公開したわけではないからである。しかしながら、この結論もまた、裁判実務の立場とは相容れない。もちろん、否定説から、そもそも裁判実務は間違っている、と反論されることが想定されよう。そうだとすると、インセンティブ論はまた、特許法49条1項7号をもうまく説明できない。同号によれば、「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」、当該出願は拒絶査定を受ける、という。すると、冒認出願者が査定審決前に真の権利者から特許を受ける権利を譲り受けた場合、そして冒認出願者が査定審決前に真の権利者に特許を受ける権利を譲渡した場合においては、特許出願は拒絶されないこととなる。これらの場合には、真の権利者が発明を公開したわけでもないのに、出願は特許権の登録を受ける。この点に関する限り、インセンティブ論はおそらく一貫性を保てないであろう。

したがって、特許法を基礎付けるには、インセンティブ論だけでは足りず、プラス α が必要となるのではないか。49条1項7号は少なくとも自然権論とは親和的な関係にあるように思われる。プラス α とは、まさに自然権論のことであろう。その意味で、インセンティブ論と自然権論とは必ずしも二者択一の関係にあるわけではない。むしろ、特許法はインセンティブ論を基本としながら、自然権理論による補強をも拒否していないと解し

たほうがより説得的であろう。

冒認に関していうと、登録前の段階における出願人名義変更について確立してきた裁判実務の立場は、むしろ49条1項7号の趣旨に沿った解釈論だと評価することができる。従って、登録前の段階における出願人名義変更をも認めるべきではないとする一部の否定説には、ひとまず問題があるといえよう。

もっとも、問題は登録以前の段階への対応にとどまらない。このほか、否定説一般ないし肯定説が共通して見落としした点がある。

3. 従来議論に共通する問題

前述したように、従来の移転請求権肯定説は、必ずしも十分な説得力を持っているわけではない。しかしながら、そこから直ちに否定説を唱えるというのは、やはり短絡的ではないかと思われる。

移転請求権を認めることは、いうまでもなく、真の権利者に特許権者の地位を与えること、つまり、絶対的保護を与えることを意味する。しかし、仮に真の権利者を保護すべきだと考えても、その手段はこうした絶対的保護を与える方法に限られるわけではない。また、仮に特許の移転登録請求権を認めるべきではないとしても、真の権利者には何の救済手段もないことを意味しないはずである。なぜなら、特許権の容認という絶対的保護と特許無効の間には、中間的な救済方法である相対的保護の存在する余地がまったくないという論証がなされておらず、その可能性がまだ残されているからである。要するに、冒認特許に関する従来の見解は、立場を問わず、特許権の取戻という絶対的保護かそれとも特許権の無効かという二者択一の図式で問題を捉え、それを土台に議論を展開しているところに共通の限界があり、問題がある⁶³。確かに、移転請求権否定説がいうように、

⁶³ 玉井・前掲注(5)法協111巻11号68～73頁が主張している三段階論はその典型例といえよう。それによれば、発明者主義を単なる発明者のみが特許権の主体たるべきであると理解するだけでは、現在世界のほとんどの特許制度は発明者主義をとっているといえる。わざわざ発明者主義をという概念を掲げる必要性は少ない。そこで、玉井は歴史的な観点から、発明者主義は三つの発展段階(玉井は「要素」と呼ぶ)があると指摘する。第一段階は冒認が出願拒絶や異議申立・無効の事由となっていくこと、第二段階は出願日遡及制度、第三段階は発明者移転請求権である。玉井に

現行法を前提とする限り、絶対的保護を認めるのは難しい。しかし、それだけではまだ検討が尽くされていないといわざるをえないのである。

では、どうしてこのような観点が従来の議論で念頭に置かれてこなかったのか。以下では、まずその理由を探求する。そのうえで、かような視点の欠如によって否定説が問題を孕んでいるか否かを検証し、仮に問題を孕んでいるとすれば、その対応をも試みていきたい。

第四節 営業秘密法アプローチの可能性

一. 冒認特許と営業秘密との関係

冒認問題について、仮に相対的保護がありうるとすれば、真の権利者に特許権という絶対的な権利ではなく、冒認者などの特定の者に当該発明の利用の禁止や、そこから生じる損害を賠償させるといった相対的な権利を認めるという可能性が考えられる。このような保護は、実は、営業秘密法において、同じく有用な情報である営業秘密の保持者に認められているものである。そうすると、仮に冒認特許がこうした営業秘密に類似するといえるならば、営業秘密法を冒認特許における真の権利者保護に類推適用できるのではないかということが問題となってくる。さもなければ、特許法と営業秘密法との均衡が失われてしまいかねない。

そこで以下では、冒認特許と営業秘密との関連性という従来とは異なる視点から、真の権利者を保護する可能性を探ることにしたい。

1. 問題の所在

(1) 従来の考え方

しかし、なぜ従来の議論はこのような視点からの分析を行ってこなかったのか。その理由は、恐らく次の点にあると考えてよいであろう。

第一に、特許法と営業秘密法とは別の制度である。特許法は、特許の実

よると、ドイツ法は一貫して発明者の地位を高め続け、現在第三段階にあるのに対して、日本法は昭和34年の法改正をきっかけに第二段階から第一段階に逆行してきたとされる。

体的要件を満たした発明を公開した真の権利者に、公開の報償として一定期間、排他的な権利を与える。それに対して、営業秘密の保護は、秘密管理体制突破行為に対する保護であり、一定の範囲内の者に主張できる相対的な権利を与えるに過ぎない。そして、冒認問題はもっぱら前者の特許法の解釈問題である。

第二に、仮に冒認問題を営業秘密法の枠内で捉えたとしても、これは「営業秘密」とはいえないと考えられる。営業秘密法は営業秘密の要件として、非公知性、秘密管理、そして有用性を定めている（不競法2条4項）。早期公開され、そして特許登録に至った冒認特許は、そのうちの非公知性要件と秘密管理要件を満たさないと考えられるため⁶⁴、営業秘密としての保護の問題とならない。もう少し敷衍すると、次のとおりである。

確かに、冒認特許も出願手続で公開される前の段階では、一つの立派な営業秘密でもある⁶⁵。その段階では、当然に営業秘密法の保護を受けるはずである。しかし、その発明が登録された後はもちろん、その前に出願手続の中で早期公開されたときにも、世間に知られたことになる。したがって、それは——なお秘密性は失われまいとされる——営業秘密の不正使用や特定人に対する開示とは根本的に異なる。そのため、差止請求権は認められないと考えられるわけである^{66 67}。そのほか、公開されているという

⁶⁴ 有用性の要件については、特に述べる必要はないであろう。というのは、営業秘密における有用性要件は非常に緩やかなものであるため（田村善之『不正競争法概説』（有斐閣・第2版・2003年）335～336頁）、特許能力を有する発明は当然にこの要件を具備していると考えられるからである。この点は出願公開によって変わることはない。

⁶⁵ 新規性喪失の例外に該当する発明（30条）は出願公開の時点より前であっても、（公開されているのであるから）営業秘密に該当しないが、特許登録が認められる。この特許がかりに冒認であったとしても、一般の第三者から見ればやはり「特許」である。したがって、冒認特許の登録によって再びパブリック・ドメインから離脱することになる。その意味で、少なくともここでの関連では、新規性喪失の例外に該当する発明と新規性を有する発明とを区別して扱う理由がない。

⁶⁶ 例えば、竹田稔『知的財産権侵害要論』（発明協会・1997年）214頁。また、田村・前掲注(41)47頁も参照。

⁶⁷ もっとも、だからといって、公開された出願が全く無保護の状態に陥るわけでは

ことは、もはや秘密管理がなされている状態ではないことを意味するという問題もある。

このように、いったん発明が公開されると、もはや営業秘密とは無縁の存在となると考えられる⁶⁸。つまり、冒認特許は単なる公開されてしまった営業秘密に過ぎない。したがって、冒認特許について、営業秘密法による保護は考えられないというわけである。

(2) 問題の提起

確かに、冒認特許と営業秘密とは別のものである。しかし、冒認特許は、特許無効審判によって無効とされるまでは一つの有効な特許である⁶⁹。それは、当該発明がまだパブリック・ドメインに入っていないということの意味する。したがって、冒認特許を「単なる公開された営業秘密」と捉えるのは適当とはいえない。この点については、営業秘密がなぜ保護されるのかという趣旨に照らして、さらに立ち入った検討をする必要があるというべきであろう。

そこで、以下では、まず、営業秘密の要件の裏にある立法趣旨を確認した上で、冒認特許をなお営業秘密に類似するものとして扱うことが、それらの趣旨と矛盾するかどうかを検討することにしよう。

2. 冒認特許の公知性

(1) 非公知性要件の趣旨

営業秘密が不正競争防止法によって保護されるための第一の要件は、非公知性である。この非公知性とは、「不特定の者が公然と（不正な手段によらずして）知りうる状態にないこと」である。そして、「経済的な価値があり、秘密として管理している情報であっても、公然と知られている情報は、特許法等の無体財産権法で保護されていない限り、法的保護の対象と

ない。特許法は後の特許登録を要件に、公開された出願の出願人に補償金請求権を与えている（65条）。

⁶⁸ 例えば、通商産業省知的財産政策室『営業秘密——逐条解説改正不正競争防止法』（有斐閣・1990年）132頁。

⁶⁹ 移転請求権否定説の論者も冒認特許の当然無効を主張していない。この場合は、特許権の効力はあくまでも無効審判の確定審決によってはじめて失われる。言い換えれば、特許侵害訴訟において、冒認を理由とする特許無効の抗弁は許されない。

するべきではない」とされている⁷⁰。その理由は、次のとおりである。

(a) 誰もが容易に入手しうる情報は、誰でも自由に利用することができるのが原則であるから、それを利用することによって競争上の有利な地位がもたらされるわけではない。したがって、公然と知られた情報については、差止請求権によってその保有者を保護すべき必要性を認めることができない。秘密管理している情報が公然と知られている場合には、秘密管理者はそれにより他の競争者に対して優位な地位を得ているわけではなく、そこには保護すべき財産的価値が存しない⁷¹。

(b) たとえ経済的な有用性があり、適切な秘密管理がなされている情報であったとしても、非公知性を要件としないと、公知の情報だけを利用している者の行為が差し止められ、情報をめぐる取引や生産活動などを混乱させることになってしまう。したがって、差止請求権による保護は、公然と知られていない新規性のある情報に限られなければならない。また、一般に知られてしまった情報は、法的保護を受ける情報であることが明らかではない形で流通しており、そこで秘密情報としての保護を与えるならば、情報の自由な利用を妨げることになり妥当ではない⁷²。

(2) 冒認特許と非公知性との関係

非公知性の要件が以上のような趣旨に基づくものだとすると、それとの関係で冒認特許はどのように捉えられるであろうか。

(a) まず、冒認行為があったかどうかは、第三者は容易に判断することができない。従って、第三者にとっては事実上、出願段階では出願による公開と同じ外観、そして特許登録後では真正な特許とまったく同じ外観を有する場合がほとんどだと考えられる。そうすると、この場合は、その情報が法的な保護を受けるものであることが外観上明確に示されているため、ここで差止が認められたとしても、第三者が思わぬ不利益を受ける事はないといえることができる。

(b) もっとも、真の権利者のほかに冒認の事実を知っている人間が存在

⁷⁰ 産業構造審議会財産情報部会『財産的情報に関する不正競争行為についての救済制度のあり方』（1990年）（以下では、「営業秘密報告書」として引用する）16頁。

⁷¹ 鎌田薫「財産的情報の保護と差止請求権(4)」Law & Technology 10号(1990年)19頁。

⁷² 鎌田・前掲注(71)19頁。

する可能性は否定できない。このような者のうち、特別な利害関係を有する者——例えば、当該特許を実施しようとする者、あるいは実施している者——は、特許無効審判を請求することができる。この審判が確定されると、当該特許は無効となり、誰でも自由に利用できる公知情報となる。従って、冒認の事実が一旦真の権利者以外の者に知られば、パブリック・ドメインに入る蓋然性が高い。

しかし、この点については、特許無効審判を請求できるのは誰かということによって違ってくると考えられる。無効審判の請求人適格について、真の権利者のみに限定すべきだとする見解⁷³が以前から有力に主張されてきた。その見解は、様々な特許無効の審判事由を網羅的に定めている特許法123条1項について「理論的な整合性を重んずる余り、すべての無効事由を画一的に取り扱っている」と述べている。しかし、123条1項に挙げられている無効事由には「二重の構造」がある。一方は、公共の利益に関係するものであり、他方は、もっぱら権利の帰属に関係するものである。後者には冒認、共同出願、同日出願という三つの無効理由が含まれる。これらは公共の利益がまったくないか又は極めて薄いため、民事訴訟法の原則——請求人適格、当事者主義、口頭審理等々——が準用されるべきであるという⁷⁴。それを受けて、特許法は平成15年改正で、123条2項に但し書きを付け加え、冒認出願を含む権利帰属にかかわる無効理由について、利害関係人にのみ請求人適格があると改正された。そして、平成15年法改正の解説書は次のように説明する。すなわち、冒認出願や共同出願要件違反の出願については、もっぱら権利の帰属が問題となっているものであるから、利害関係を有する当事者にその解決を委ねるのが適当である⁷⁵。

⁷³ 中山信弘「特許無効審判における請求人適格」『無体財産法と商法の諸問題』豊崎光衛先生追悼論文集（有斐閣・1981年）215～216頁、同「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頁。玉井も訴えの利益がないという理由で同様のことを主張する（玉井克哉「判批」ジュリ1050号（1994年）183頁）。

⁷⁴ 半導体集積回路法と種苗法には無効審判制度が設けられていないが、抹消（取消）事由の定め方に関して、同じ問題がある。

⁷⁵ 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明協会・2003年）56頁。

ここでいう「利害関係人」をどう理解すべきなのか？

(a) 真の権利者に限定するという理解をとる場合 立法の経緯を勘案すると、冒認の場合、真の権利者のみが無効審判を請求できると解釈するのが素直であろう⁷⁶。すると、①たとえ冒認事実が真の権利者以外の利害関係人に、あるいはさらに社会一般に知られているとしても、無効審判請求人の適格を有する真の権利者が無効審判を提起しない限り、冒認特許は有効な特許として扱われる。そうすると、冒認特許は公開された情報ではあるものの、誰でも自由に利用できるものとはまったく異なる性格を有することになる。

②当該発明は一応特許であるという公示がされている以上、パブリック・ドメインにある情報とは区別されており、第三者保護や情報流通の安全などもあまり問題にならない⁷⁷。

さらに、③冒認事実が公知になったとしても、無効審判による無効化が行われなくても競争を過度に阻害することにもならない。これに関連して、営業秘密法に関する学説の中には、他の競業者に対する秘密管理者の優位性が失われていない場合には、非公知性要件が満たされるとする立場がある⁷⁸、このことは当該冒認に正当な権利を有する者（真の権利者）と他の競業者との関係にも当てはまる。要するに、冒認特許は単に公知になってしまった営業秘密と同じものではないのである。

(b) 真の権利者に限定しない理解をとる場合 では、真の権利者以外の利害関係人も特許無効審判の請求人適格を有するとする立場⁷⁹に立つと、どうなるか。この場合には、冒認特許は利害関係人による無効審判請求によって無効にされるものであって、冒認事実を知っている者はその発明を自由に利用できるのではないかという疑問が出てくる。

⁷⁶ 渋谷・前掲注(39)175頁、茶園・前掲注(18)285頁も同旨である。

⁷⁷ ただ、特許名義が冒認者のとこに残ったままで真の権利者に一定の保護を与えることは、当該冒認者から実施ライセンスを受けようとする第三者にとって予測できない結果になりかねない。この点について、後に再び検討する。

⁷⁸ 田村・前掲注(64)332頁。

⁷⁹ 松田・前掲注(18)214頁。

しかし、真の権利者が冒認者と係争する時点で、第三者による無効審判請求が行われていなければ(正確にいうと、真の権利者と冒認者との係争の口頭弁論終結時まで)、第三者による無効審判が確定していない場合には)、そのような者の利益は顕在化していない⁸⁰。したがって、この場合には、真の権利者が特許権の無効以上の保護を求めうる利益を犠牲にしてまで、第三者の冒認行為を奇貨とするただ乗りの利益を保護する理由はないであろう。また、たとえ冒認事実が真の権利者以外の利害関係人に知られていても、無効審判が確定するまで当該特許は効力を失うことがないため、かかる発明がパブリック・ドメインにある情報であるということ、不特定の者が公然と知りうる状態にならない。従って、無効審判請求人制限説に反対する立場に立ったとしても、少なくとも真の権利者が第三者の無効審判請求より先に自分が真の権利者であるという確認の訴えを提起する場合には、結論は変わらないはずである。さらに、仮に侵害訴訟において冒認を理由とする当然無効の抗弁を認める余地があるとしても、判決は相対的な効力のみを有するため、問題はないであろう。

このように、非公知性が要求される趣旨に照らせば、冒認特許は、厳密には非公知の状態ではないとしても、パブリック・ドメインにある情報とは異なるという意味で、なお営業秘密に類似するものとして扱う余地があることができる。

3. 冒認特許における秘密管理

(1) 秘密管理要件の趣旨

営業秘密が不正競争防止法によって保護されるための第二の要件は、秘密管理がなされていることである。このように、営業秘密法が秘密管理を営業秘密の要件とするのは、次のような考慮に基づく。

営業秘密に関する不正な行為は、他人の情報を不正な手段により取得し、競争上有利な立場に立とうとする行為である⁸¹。しかし、このような不正な手段が必要となるのは、その情報が「秘密として管理」されているからにはかならない。そして、「客観的に秘密として管理されていない情報は、その情報にアクセスする人間に自由に使用・開示できる情報という認識を

⁸⁰ 君嶋祐子「特許無効とその手続き(二)」法学研究69巻3号(1996年)42頁。

⁸¹ 営業秘密報告書・前掲注(70)16～17頁。

抱かせる蓋然性が高いため、秘密として管理されていない情報まで保護することは情報取引の安定性を阻害する⁸²。公示手段をもたない営業秘密を秘密として管理しておかないと、何が利用してよい情報であり、何が利用してはいけない情報であるかが不明確となるため、情報の自由利用が妨げられるわけである⁸³。要するに、単なる秘密状態だけであれば、保護の対象にはならない。営業秘密法は明らかにインセンティブ論に依拠している。

(2) 冒認特許と秘密管理との関係

それでは、秘密管理の要件が以上のような趣旨に基づくものだとすると、それとの関係で冒認特許はどのように捉えられるであろうか。

(a) まず、冒認による無効審判の請求人を真の権利者に限定するという見解を前提とすれば、冒認特許は右にあげた趣旨との関係で次のように理解されることになる。

まず、冒認特許は明らかに秘密として管理されておらず、誰でも容易に入手できる。しかしながら、特許の形式をとっている以上、一般の第三者の目から見て、それは自由に利用できない情報であることが十分に公示されている。むしろ、営業秘密より高いレベルで管理されている情報である。従って、真の権利者に保護を与えても、第三者に不測の不利益を与え、情報をめぐる取引や生産活動などを混乱させるおそれがない。

また、冒認者が特許登録を受けたというのは、出願日以前に真の権利者も当該発明の秘密管理に努力したことを示している、と経験則上いえる場合が多いのではないか。そのことを立証できれば、問題がないであろう。

(b) では、仮に真の権利者以外の利害関係人も特許無効審判の請求人適格を有するとする立場に立つと、どうなるであろうか。この場合は、冒認特許は利害関係人による無効審判請求によって無効にされうるものであ

⁸² 営業秘密報告書・前掲注(70)16～17頁。

⁸³ 通商産業省知的財産政策室・前掲注(68)34頁。そのほか、田村・前掲注(41)36～37頁、田村・前掲注(64)329頁、熊谷健一「トレード・シークレットの保護と不正競争防止法の改正」金法1258号(1990年)55頁、鎌田・前掲注(71)24～25頁、小野昌延『不正競争防止法概説』(有斐閣・1994年)195頁も参照。このほか、法的保護を欲する者に秘密として管理する相応の自助努力を促すという考慮を重視する者もいる(山口厚「企業秘密の保護」ジュリ852号(1986年)51頁も参照)。

って、冒認事実を知っている人間はその発明を自由に利用できるはずである。これによると、秘密どころか、管理すらされていないことになりそうである。

しかし、前述したように、冒認事実が普段第三者に知られることは少ない。また、たとえ冒認事実が真の権利者以外の利害関係人に知られていても、無効審判が確定されるまで当該特許の無効は現実化していないため、まだ管理されているのと同視できる。

このように考えるならば、少なくとも秘密管理措置が施された冒認特許について、真の権利者に営業秘密法上の保護を与えることは、営業秘密法が秘密管理を要件として定める趣旨にも反しないとみることができる。

4. 小 括

以上のように冒認特許は、厳密にいうと、営業秘密の要件である非公知性要件と秘密管理要件を満たさない。しかしながら、冒認特許は単なる公開されてしまった営業秘密ではない。営業秘密法がこれらの要件を定めるのは、あくまでも第三者が不測の不利益を被ることがないようにするためである。しかし、冒認特許の場合は、真の権利者以外の第三者に——少なくとも真の権利者の利益を犠牲にしてまで——保護に値する利益があるとはいえない。だとするならば、この場合には、営業秘密法を直接適用することはできないとしても、その趣旨から類似する保護を認めることは可能だといえるのではないだろうか。かような可能性を真っ向から否定すると、特許法と不正競争防止法との均衡を喪失しかねないといわざるを得ない。

そこで、以下では、そうした営業秘密法を冒認特許に類推適用した場合に出てくる問題点をさらに立ち入って検討することにしてしよう。

二. 営業秘密法の類推適用

1. 類推適用可能な類型

前述した如く、あらゆる冒認特許が不正競争防止法が保護対象とする営業秘密に類似するわけではない。あくまでも秘密管理が施された発明情報が特許とされた場合にのみ営業秘密と類似する。すると、秘密管理をしていたことが立証されれば、真の権利者は直ちに営業秘密保有者並みの保護

を受けられることになるのかというと、そうでもない。なぜなら、不正競争防止法は営業秘密保有者に特別な権利を割り当ててはいないからである。その代わりに、一定の不正利用行為を規制するという形で営業秘密保有者の保護を図ろうとしている。したがって、ここでも、単なる冒認出願を行った行為だけでは、営業秘密を不正に利用したとはいえないこととなる。そこで、更なる範囲制限が必要となる。

営業秘密法を類推適用する以上、営業秘密法が定めた不正行為は一応の基準となる。冒認出願のうち営業秘密法上の不正行為に相当する行為によるケースが相当含まれることは、恐らく誰も否定できないであろう。具体的にいうと、窃取、詐欺、脅迫、その他の不正手段により発明情報を入手した者が出願をした場合（不競法2条1項4号を参照）、そして、保有者から発明情報の開示を受けた者が不正の利益を得る目的または保有者に損害を加える目的をもって出願をした場合（不競法2条1項7号を参照）、守秘義務に違反して出願をした場合（不競法2条1項5号、8号を参照）、そして、出願時に発明情報の取得に不正行為が介在していることを知ったあるいは重過失で知らなかった者が出願をした場合（不競法2条項6号、9号を参照）には、不正行為があったと評価できよう。

このように、単なる冒認特許だけでは、類推適用するには不十分である。秘密管理が施されたこと、そして冒認特許権者が右のような不正行為に基づいて特許権を取得した、という要件を満たしたとき初めて、営業秘密の類推適用が可能となり、しかも類推適用が要請されるということになる。

2. 類推適用の内容

以下では、右の点を踏まえた上で、冒認特許において営業秘密法を類推適用した場合の具体的な内容について明らかにしておこう。

(1) 差止の可能性

ここでまず考えられるのは、不正競争防止法3条を類推適用する可能性である。これによると、真の権利者は特許名義人である冒認者の実施行為を差し止めることができることになる。

営業秘密が侵害される場合は、侵害者の使用・開示行為を差し止めるためには、当該情報について何らかの不正行為が介在していることに対する

認識が侵害者に求められる(不競法2条1項4号から9号)⁸⁴。それに対して、冒認特許の場合には、当該発明は出願手続で早期公開されなければならないため、営業秘密の場合のように、当該発明を実施する者に不正行為についての認識までを要求すると、およそすべての実施者は善意となってしまうであろう。しかし、前述したように、冒認特許は単なる公開された営業秘密ではなく、それはパブリック・ドメインに属しない情報であり、営業秘密に類似するものである。したがって、冒認者および第三者の実施行為を差し止めるためには、それらの者が当該発明がパブリック・ドメインに属していないという認識を有することで足りるというべきである。そして、この場合は、冒認特許とはいえ、特許権が存在するという外観を有することから、第三者にはこの意味での「悪意」があると推定してよいであろう。

これに対して、通常の営業秘密の場合は、営業秘密の保持者は、当該情報を善意で知った者や別の経路で知った者に対しては、権利主張ができないとされている。しかし、冒認特許の場合には、発明がすでに早期公開の時点で万人に公開されている。したがって、第三者は、この公開によって初めて発明を知ったと推定することも経験則上可能であろう。そうすると、自ら発明したり、別の経路で当該発明を入手したりした者は、それを立証しなければならない。つまり、公開後の善意者はこうした反証に成功しない限り、真の権利者による差止請求に服することになる。

(2) 第三者の保護と特許名義

もっとも、反証を許すだけでは、特許名義を信じ、冒認特許権者とライセンス契約を結んだり、専用実施権を設定したりする第三者の利益を守りきれないのではないかという問題が残る。こうした問題が残る原因は、特許登録の処理にある。

まず、権利証書については、確定判決によって冒認特許権者が特許庁に返還する義務を負うことになるため、問題にならない。それに対して、特許原簿には、そのまま冒認者の名義が残ったままとなる。このような状況のもとで、真の権利者の差止請求権や損害賠償請求権を認めれば、右の第三者の利益を害する危険性が大きい。

これに対しては、確定判決をもって冒認者名義の抹消を請求することで、一定程度対処できる。しかし、特許権の名義人を真の権利者に変更することまではできない。なぜなら、真の権利者は営業秘密としての保護を受けるのであって、特許権そのものを取得するわけではないからである。そこで考えられるのは、例えば、「〇〇確定判決によると、本特許は冒認特許であり、特許を受ける権利を有していたのは△△である」といった形での登録である。これが認められれば、第三者に不測の不利益が生ずることを防ぐことができる。もっとも、現行法(27条)ではこうした登録の可能性は認められていないため、その限りで、営業秘密法の類推適用には問題が残ることは否定できない。

ただ、27条によれば、追加する登録条項は政令で定めるとされている。政令の改正は移転請求権の導入よりは抵抗が少ないと考えられるため、本稿のような構成を採用するのであれば、例えば、右に指摘したような形での登録を認める方向で政令を改正するという最小限の修正で対処できるであろう。特許法と営業秘密法との均衡という観点からは、むしろかような修正が要請されている、といえよう。

(3) 善意取得者の保護

営業秘密法を類推適用するためには、冒認者および実施者に「悪意」が必要であることは、前述したとおりである。これによると、冒認であることが明らかになった時点から冒認者は「悪意」に転じるので、少なくともその時点以降、特許権を冒認者に帰属させるのは妥当ではない。このことは、善意で発明の実施権を取得した者にも当てはまる。

もっとも、パブリック・ドメインに属していないことについて悪意だが、冒認事実については善意であり、かつ特許を受ける権利や、冒認特許それ自体や、当該発明の実施権限を取引によって有償で取得した者は、これとは別に保護する必要がある。このことは、ちょうど不正開示した営業秘密を事後的に知った者の使用・開示行為(不競法2条1項9号)及び取引による営業秘密の取得(不競法11条1項6号)とパラレルの関係にある。したがって、これらの規定の趣旨を考慮すると、特許名義人が善意取得者である場合には、少なくとも真の権利者は差止請求権及び損害賠償請求権をもって当該冒認者に対抗できないと解すべきであろう。

⁸⁴ 侵害者の主観的要件について、詳しくは田村・前掲注(64) 337～351頁参照。

3. 移転請求権肯定説との比較

それでは、以上のように営業秘密法によって問題を捉える考え方は、前述した移転請求権肯定説——つまり特許法の観点からアプローチする立場——とどう違うのか。この点を最後に確認し、本稿の考え方の特徴を明らかにしておくことにしたい。

(1) 特許権の有無

まず、最も大きな相違は、特許権の有無である。営業秘密法アプローチの場合、真の権利者に特許権移転までの保護は与えられない。ただ、右に述べたように、出願公開後、第三者の悪意が推定される。したがって、無断実施とされる第三者はこの推定を覆さない限り、実施を差し止められることになる。

(2) 主観的要件

前述したように、営業秘密法を類推適用するためには、冒認者とその承継人ないしその他の実施者の「悪意」——不正行為を行った——という要件が必要である。したがって、善意の第三取得者・実施者に営業秘密法を類推適用する余地はない。

これに対して、特許法アプローチは絶対的保護である以上、絶対的請求権と同様の効果が認められる。したがって、冒認者による善意の抗弁は許されないことになるはずである。ただ、善意無過失の第三取得者の保護は別に考慮される可能性がある⁸⁵。

(3) 第三者開示等

営業秘密法アプローチは排他的効力を認めないため、第三者が同じ内容の発明を自由に使用したり、開示したりすることができる。ただ、前述したように、冒認出願が公開された後の使用と開示については、「悪意」が推定されることになる。

これに対して、特許法アプローチの場合には、冒認出願が早期公開される前に第三者が同じ内容の発明を公開すると、特許は無効とされることになる。

⁸⁵ ドイツ特許法は特許付与の公告後2年以内に、また冒認を理由に異議申立をした場合には、異議申立の最終決定後1年以内に、真の権利者が取戻のための訴えを提起できると定めている（ドイツ特許法8条）。

(4) 先使用权

特許法によると、他人の出願前から実施あるいはその準備をしている者には、当該他人の特許が登録された後にも従来どおりに実施することが認められる（79条）。こうした法定の通常実施権を先使用权という⁸⁶。

こうした先使用权は、営業秘密法を類推適用する場面では、特別な意味を持たない。というのは、営業秘密法には先使用权制度が存在しないほか、営業秘密と類似する保護である以上、特許のような独占力が認められないからである。利用者は別の経路で発明を知ったという事実を主張・立証できれば、全く自由に利用できる。したがって、特許法によって先使用权に課せられているような制限——つまり、現に発明の実施である事業をし、またはその事業の準備をしているという要件（79条）、実施もしくは実施の準備をしていた発明に限定し、また事業の目的の範囲内に限るという制限（79条）——も問題にならない。

これに対して、特許法アプローチの場合は、真の権利者に特許権という絶対的保護を認めるため、先使用权の要件を満たした者に対する配慮が必要となる。これによると、問題は、どの時点在先使用权の基準時とすべきかである。冒認特許の場合には、少なくとも真の権利者が冒認出願の時点で出願することはありえない。また、そもそも真の権利者は出願するつもりがなかったかもしれない。したがって、先使用权の基準時を冒認出願時とすることは真の権利者に過剰な保護を与えることとなり、適切ではない。しかし、冒認出願が早期公開されれば、当該発明は公知となり、先使用权を認める必要はもはや存在しない。したがって、これによると、基準時は冒認特許の早期公開時にもとめられることになる。

(5) 保護期間

前述したように、冒認特許も営業秘密と同様に扱われるものの、発明は冒認行為によってすでに公開されているため、その秘密状態はいわば擬制されたものである。このため、営業秘密のように秘密状態の喪失によって競争上の優位性が失われることがない。したがって、ここで営業秘密法をそのまま適用すると、発明は永遠に保護されうることになる。しかし、実

⁸⁶ その根拠については、国民経済的観点から説明するものと衡平の観点から説明するものがある。詳細は中山・前掲注(2)471頁注(1)、注(2)を参照。

際に公知状態に至っている発明(冒認特許)を永遠に保護することは——たとえ相対的な保護であっても——、一定の期間に限って保護を与えるという知的財産法制度の趣旨に反する。こうした観点からは、冒認特許の真の権利者に認められるべき相対的保護の保護期間は、少なくとも特許の保護期間を超えてはならないというべきであろう⁸⁷。

むすび

最後に、以上の検討を簡単にまとめ、稿を閉じることにした。

真の権利者による冒認特許の移転登録について、肯定説と否定説(あるいは限定的肯定説)が対立している。肯定説は自然権的な発想に基づいて、様々な法律構成を工夫して、特許移転請求権——つまり真の権利者に物権的保護を与えること——を正当化しようとしている。それに対し、否定説は、肯定説の主張は特許法の趣旨に反するのみならず、法律構成にも無理があると批判する。その意味で、否定説は基本的に維持されるべきである。

もっとも、否定説にまったく問題がないわけでもない。まず、特許法49条1項7号がある限り、特許法の趣旨をインセンティブ論のみで把握しきれない面は否定しがたい。それとの関連で、冒認登録以前の段階において

⁸⁷ そのほかに、特許法における「業として」の実施と不正競争防止法における「営業上」の利益との相違も考えられる。

不正競争防止法は「営業上」の利益が侵害されるおそれがあることを差止めの要件とする。しかし、判例は営利を目的としない場合であっても、「経済上その収支の上に立って行なわれる事業」であれば足りるとする。例えば、東京地判昭和37年11月28日下民集13巻11号2395頁(橋中央病院事件)、大阪地判昭和55年3月18日無体裁集12巻1号65頁(少林寺拳法事件)、大阪高決昭和54年8月29日判タ396号138頁(都山流尺八協会事件)等を参照。学説のなかには、収支計算を強調する必要がないとする見解もある。例えば、今村成和=丹宗昭信=実方謙二=厚谷襄児編『注解経済法』(青林書院・1985年)849頁[満田重昭執筆]を参照。これに対して、特許権が及ぶ実施行為は「業として」の実施に限られる。この「業として」は単に個人的あるいは家庭的な実施を除外するだけであると理解されている(中山・前掲注(2)310~311頁)。いずれにせよ、両者には大差がないといえるであろう。

も出願名義人の変更を認めないという一部の否定説は、十分な説得力を持たないと思われる。また何よりも、いままでの議論に共通する問題として、冒認特許における特許法と営業秘密法との均衡を論外に置いていたことがある。

確かに冒認特許は、営業秘密そのものとは異なる。しかし、不正競争防止法が営業秘密の保護について、非公知性と秘密管理を要件としているのは、あくまで第三者が不測の不利益を被らないようにするためである。しかし、冒認特許の場合には、真の権利者以外の第三者に関しては——少なくとも真の権利者の利益を犠牲にしてまで——保護に値する利益が薄い。だとするならば、冒認出願まで発明情報について秘密管理が施されていた場合には、特許法と営業秘密法との均衡という観点からも、営業秘密に類推した保護を認めることが要請されるというべきであろう。

以上は本稿の簡単なまとめである。最後に、蛇足であることを承知しながら、読者が誤解されないよう、改めて本稿を以下のように位置づけておきたい：

本稿は、否定説と肯定説をいずれも否定したうえで、第三の道を歩んでいくつもりではなく、あくまでも否定説の修正を目標としている。