



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	冒認と民法94条2項類推適用
Author(s)	阿部, 冬星
Citation	知的財産法政策学研究, 70, 347-392
Issue Date	2025-06
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/95525
Type	departmental bulletin paper
File Information	70-08_Abe.pdf



冒認と民法 94 条 2 項類推適用

知財高判令和 6 年 10 月 10 日令和 6 年(ネ)第 10044 号裁判所ウェブサイト
東京地判令和 6 年 4 月 17 日令和 4 年(ワ)第 19222 号裁判所ウェブサイト
[ヘアアイロン]

阿 部 冬 星

I はじめに

冒認とは、特許を受ける権利を有しない者が特許出願人となることをいう¹(以下、共同出願違反(特許法 38 条)と併せて「冒認等」という。)。特許法平成 23 年改正では、真の権利者が、冒認等に基づく特許権の特許権者に対して、その特許権の移転を請求することができる制度(以下「移転請求制度」という。)が導入された²。

本件は、特許法 74 条 1 項に基づくこの移転請求に対して、民法 94 条 2 項類推適用をすることができるか否かが争われた事例である。第一審判決も控訴審判決も、民法 94 条 2 項類推適用の可能性を認める一般論を示した上で、あてはめにおいても民法 94 条 2 項類推適用を認めた。

本件は、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求に対する民法 94 条 2 項類推適用の可否が問題となった初めての事例であり、理論上重要な意義を有

¹ 「冒認」の語は、元は法令用語であった。我が国の特許法制では、明治 42 年特許法において初めて登場し(同法第 31 条等)、大正 10 年特許法にも見られる(同法第 10 条等)。さらに遡ると、「冒認」の語は、旧刑法第 390 条に見られ、唐律や清律に起源があるとされる(清瀬一郎『特許法原理〔改訂再版〕』(巖松堂書店、1929)103 頁注 1(国立国会図書館デジタルコレクション(<https://dl.ndl.go.jp/pid/1881854/1/79>)(2024 年 12 月 6 日最終閲覧)))。昭和 34 年特許法の制定に伴い、「冒認」の語は、法令からは姿を消したが、講学上の概念として定着している。

² 特許庁工業所有権制度改正審議室編『平成 23 年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明協会、2011)44 頁。

する。

Ⅱ 事実(控訴審判決による補正後のもの)

1 事案の概要

X社は、本件発明について特許を受ける権利を有しており、本件発明に係る特許出願(以下「本件出願」という。)を行った。その後、X社がB³に対して特許を受ける権利を譲渡する旨の譲渡証書が作成され(以下、この譲渡証書に係る譲渡契約を「本件譲渡契約①」という。)、本件出願の出願人名義は、Bに変更された。Bは、特許第 6527371 号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の設定登録を受けた。

しかし、本件譲渡契約①は、無権代理によるもので、X社に効果帰属しないものであった(ということが第一審判決及び控訴審判決の前提とさ

³ 本評釈における人物表記は、原則として、第一審判決の裁判所ウェブサイト掲載版における人物表記の方法に従っている。これは、控訴審判決が、いわゆる引用判決であり、控訴審判決を読む上でも第一審判決を参照する必要があること、また、第一審判決の人物表記の方法では、結果として冒認者とされる人物が「B」と表記され、冒認者の頭文字「B」と一致するために事実関係を把握しやすいことを理由とする。

主要な人物について、第一審判決と控訴審判決のそれぞれの裁判所ウェブサイト掲載版における人物表記の対応をまとめると、以下の通りである。

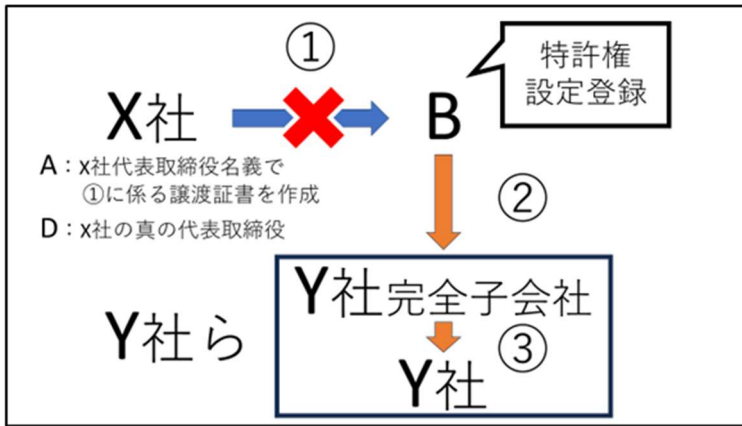
第一審	控訴審	備考
A	B(B’)	X社の代表取締役名義で本件譲渡契約①の譲渡証書を作成した者。
B	C(C’)	本件譲渡契約①の譲受人とされ、本件特許権の設定登録を受けた者。
D	E	X社の真の代表取締役。
G	F(F’)	Y社担当者。

なお、控訴審判決の裁判所ウェブサイト掲載版においては、「B’」等の「'」を用いた表記が用いられている。筆者が訴訟記録を閲覧したところ、この表記は、控訴審判決の判決原本に、姓名の表記(例：阿部冬星)と姓のみの表記(例：阿部)がある場合に、姓名の表記を「B」等、姓のみの表記を「B’」等と匿名化したものである。

れている。後述Ⅳ 4(1)参照。)

Bは、Y社完全子会社⁴に対して、本件特許権を譲渡した(以下「本件譲渡契約②」という。)。その後、Y社完全子会社は、Y社に対し、本件特許権を譲渡している(以下「本件譲渡契約③」という。)

本件は、X社が、本件特許は冒認に係るものであるとして、Y社に対し、特許法 74 条 1 項に基づき、本件特許権の移転登録手続を求めた事案である。



2 X社に関する事情

(1) 人物

X社に関する事情では、Aという人物とDという人物が重要である。

Aは、X社代表取締役の名義で、本件譲渡契約①に係る譲渡証書を作成した人物である。

Dは、本件譲渡契約①に係る譲渡証書が作成された時に、X社の代表取締役であった人物である。

(2) 事実

X社は、Hが設立した株式会社である。Aは、平成 26 年 6 月 9 日に、

⁴ 判決文では「ライツフォル」と略記されている。

Dからの依頼により、X社の代表取締役役に就任した。Hは、平成26年6月11日、X社の株式を、Aを経由する形で、T社に譲渡したとされる。Aを経由したのは、最終的な譲受人のT社が、Hが経営する別会社の取引先であり、取引先であるT社に株式を直接譲渡することを避けるためであったとされる。Dは、この契約の契約書を作成した。

X社は、平成27年4月6日、本件出願を行った。

Aは、平成27年6月11日、X社の資金を私的に流用したこと等を理由に、X社の代表取締役役を辞任させられた。Dは、同日、X社の代表取締役役に就任した。その後すぐに、X社の銀行口座が使用できなくなり、取引先から支払がされていない旨の連絡があるなど、X社の運営が混乱に陥ったが、これらはAの行為に起因するものであった。

Aは、同年7月15日、自らがX社の株主であるとして臨時株主総会を開催した。この臨時株主総会では、DをX社の取締役から解任する旨の決議と、AをX社の取締役及び代表取締役に選任する旨の決議がされた(以下「本件株主総会決議①」という。)。同月22日、その旨の登記がされた。

Aは、同月30日、再び臨時株主総会を開催した。この臨時株主総会では、BをX社の取締役に選任する旨の決議がされた(以下「本件株主総会決議②」という。)。同月31日、その旨の登記がされた。

Dは、同月頃、本件株主総会決議①及び②に係る登記を認識した。なお、Dは、Bと面識がなかった。

Aは、同年8月18日、X社の代表取締役役の名義で、Bに対し、本件発明についての特許を受ける権利を譲渡する旨の譲渡証書を作成した(本件譲渡契約①)。同日、出願人名義変更届が出され、承継を理由として出願人がX社からBに変更された。

平成28年11月24日、本件出願につき出願公開がされた。Dは、同月29日までに、本件発明について特許を受ける権利がBに譲渡されていることを認識した。

平成31年2月14日、本件出願に係る特許査定がされ、Bは、令和元年5月17日、本件特許権の設定登録を受けた。Dは、同月頃には、本件特許権の設定登録がされたことを認識した。

Dは、令和3年になって、X社に対し、本件株主総会決議①及び②等

(以下「本件各株主総会決議」という。)の不存在確認の訴えを提起した。しかし、X社は、適式な呼出しを受けたにもかかわらず、この訴訟の口頭弁論期日に出頭せず、同年8月5日、請求認容判決が確定した。

3 Y社に関する事情

Y社の担当者Gは、令和3年5月頃、開発中のヘアーアイロンに関して本件特許の存在を認識した。

Bは、令和4年2月1日⁵、Y社完全子会社に対し、本件特許権を譲渡した(本件譲渡契約②)。このとき、Y社の担当者Gは、交渉を担当した弁理士から冒認を疑わせる不審事由の報告を受けることはなかった。

Y社完全子会社は、同年4月8日、Y社に対し、本件特許権を譲渡した(本件譲渡契約③)。

4 本件訴訟の経過

X社は、令和4年7月30日、本件特許は冒認に係るものであるとして、Y社に対し、特許法74条1項に基づき、本件特許権の移転登録手続を求める訴訟(本件訴訟)を提起した。

東京地裁民事第29部(國分隆文裁判長)は、令和6年4月17日、X社の請求を棄却する旨の判決を言い渡した(第一審判決)。

知財高裁第3部(中平健裁判長)は、令和6年10月10日、X社の控訴を棄却する旨の判決を言い渡した(控訴審判決)。

控訴審判決については、令和6年11月22日現在、X社により上告及び上告受理申立てがされている。

III 判旨(控訴審判決)

控訴棄却(以下、第一審判決の引用部分は統合している。)

⁵ なお、本件譲渡契約②の締結自体は、令和4年1月28日であったと控訴審判決で補正された。特許権の移転は、登録が効力発生要件とされている(特許法98条1項1号)ため、契約締結と特許権譲渡の日時にずれが生じている。

1 特許法 74 条 1 項に基づく移転登録手続請求がされた場合における民法 94 条 2 項類推適用の可否について

「特許法 74 条 1 項及び 79 条の 2 第 1 項は、真の権利者の帰責性にかかわらず、一定の要件を満たす善意の第三者に通常実施権を認めるものであり、他方、民法 94 条 2 項の類推適用は、虚偽の外観作出に係る真の権利者の帰責性と第三者の善意又は善意無過失とを要件として、当該権利者が権利を失ってもやむを得ないと判断できる場合に、当該権利者から当該第三者への権利主張を許さないとするものであって、両者の要件及び効果は異なっている。

そして、特許法 79 条の 2 第 1 項は、善意の第三者が通常実施権を有すると規定するのみであり、民法の法律行為の章に置かれた第三者保護規定の適用を排除する趣旨であることはうかがわれず、また、特許法全体をみても、同法 79 条の 2 第 1 項が民法の第三者保護規定に対して優先する関係に立つことを示す規定は見当たらない。

以上によれば、特許法 74 条 1 項に基づく移転登録手続請求がされた場合においても、冒認者からの譲受人等との関係で民法 94 条 2 項を類推適用することは可能であると解される。」

2 本件における民法 94 条 2 項類推適用の要件充足性について

(1) 虚偽の外観作出に係る X 社の帰責性について

「そもそも、A が本件譲渡契約①を締結し、B が本件特許に係る特許を受ける権利を有しあるいは特許権者であるとの虚偽の外観を作出するに至ったのは、X 社自身の内部事情や行為にその一因があるといえる。その上、X 社の真の代表者とされる D は、(a) 平成 27 年 7 月に A が X 社の代表取締役、B が取締役にそれぞれ就任し、X 社の運営が混乱に陥っていることを認識し、(b) 遅くとも平成 28 年 11 月 29 日の段階で、上記の虚偽の外観が存在していることを認識し、(c) これらが平成 27 年 6 月以降の X 社における A の問題のある行為に起因していることも認識していたにもかかわらず、本件出願に係る特許について、出願人ないし特許権者の名義を適正に戻すための方策をとることなく、令和 3 年までの約 4 年間、

本件各株主総会決議の不存在確認の訴え提起等を行っておらず、さらに、令和 3 年 8 月 5 日に本件各株主総会決議の不存在を認める判決が確定してからも、B から Y 社完全子会社に本件特許権が譲渡されるまでの約半年の間、B に対して何らの措置もとっていないのである。

このような事情からすれば、X 社には、虚偽の外観作出について、自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性が認められるというべきである。」

(2) Y 社らの善意無過失について

「G は、特許事務所に属する弁理士に対して侵害予防調査や B との本件特許権の譲渡交渉等を依頼し、同弁理士は、令和 4 年 2 月 1 日に本件譲渡契約②を成立させているが、G は、この本件譲渡契約②を締結することについて、同弁理士から X 社の主張する不審事由に関する報告は受けていない。

このような事情に加え、本件譲渡契約②が締結された令和 4 年 2 月 1 日時点で、出願公開から 5 年以上、本件譲渡契約①の締結から既に 6 年 5 か月以上が経過していたにもかかわらず、本件譲渡契約①の有効性が明示的に争われていたわけではなかったことも併せ考慮すると、Y 社らは、本件譲渡契約②の締結時点で、B が X 社内部における適切な手続を経て本件発明に係る特許を受ける権利の譲渡を受けていなかったことについて、善意無過失であったと認めるのが相当である。」

(3) 小括

「以上によれば、本件においては、民法 94 条 2 項が類推適用され、それによって、X 社は、X 社が本件発明について特許を受ける権利を有していることを Y 社に主張することができないものと解するのが相当である。」

IV 評釈

1 評釈の構成

あらかじめ評釈の構成を示しておく。

「2 問題の所在」では、移転請求制度の概要と、関係する学説の状況を整理する。

「3 民法 94 条 2 項類推適用に関する一般論」では、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求に対して民法 94 条 2 項類推適用の可能性を認めた第一審判決及び控訴審判決の一般論を検討するとともに、そこで問題とされるべき「虚偽の外観」とは何か、また民法 94 条 2 項類推適用によりいかなる効果が導かれるべきであるかについて、第一審判決及び控訴審判決の立場を明らかにしながら検討する。

「4 本件への具体的適用」では、本件では A の行為が無権代理とされるために冒認と評価されることを確認した上で、民法 94 条 2 項類推適用の類型選択や民法 94 条 2 項類推適用のあてはめにおける考慮要素について分析する。

「5 他の法律構成の可能性」では、本件における他のあり得る法律構成について簡単に検討する。

「6 無効・取消し・解除の場合への影響」では、本件の第一審判決及び控訴審判決が、無効・取消し・解除の場合に関する議論にどのように影響するのか又はしないのかを検討する。

「7 無効審判及び無効の抗弁」では、重要な関連問題として、無効審判及び無効の抗弁における民法 94 条 2 項類推適用の可否について検討を加える。

2 問題の所在

(1) 移転請求制度の概要

特許法 74 条 1 項に基づく移転請求の要件は、冒認の場合、①請求をする者が「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」（特許法 74 条 1 項）であることと、②「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」（特許法 123 条 1 項 6 号）ことである⁶。請求により移転登録がされると、その特許権は、初め

⁶ これを要件事実として整理すると、①原告が、特許権に係る発明をしたこと又は特許を受ける権利を譲り受けたこと、②被告が、当該特許権の登録名義人であること、であるとされる。高部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟〔第4版〕』（金融財

から当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされる (特許法 74 条 2 項)。

請求の相手方の主観的態様は問われない。もっとも、移転請求に基づく登録の際に当該発明の実施である事業やその準備をしていた善意者には、通常実施権が与えられる (特許法 79 条の 2 第 1 項)。すなわち、善意者は、移転請求は甘受しなければならないものの、当該発明の実施である事業やその準備をしていれば、その後に差止請求や損害賠償請求がされても実施権原を対抗することができるという形で、保護が与えられる。ただし、相当の対価を支払う必要はある (同条 2 項)。

なお、冒認は、移転登録がされるまで、無効審判における無効理由でもある (特許法 123 条 1 項 6 号)。冒認を理由とする無効審判請求は、真の権利者のみができる (同条 2 項括弧書)。つまり、真の権利者は、特許権の消滅を望む場合には、移転請求をせずに無効審判請求をすることもできる。

また、無効理由がある間、その特許権の権利行使は認められない (特許法 104 条の 3 第 1 項。いわゆる無効の抗弁。)。無効の抗弁であれば、誰でも主張することができる (同条 3 項)。

(2) 学説の状況

以下では、関係する学説を整理する。

まず、アにおいて、本件で問題となった民法 94 条 2 項類推適用の可否に関する学説を整理する。その後、イにおいて、民法 94 条 2 項直接適用の可否に関する問題を含む、無効・取消し・解除に関する議論を整理する。

両者を分けるのは、民法 94 条 2 項類推適用と、民法 94 条 2 項直接適用を含む民法の第三者保護規定の直接適用との間には、質的な相違があり、問題の現れ方が異なると考えるからである。質的な相違とは、意思表示があるか否か、換言すれば、冒認自体を否定する余地があるかの違いである。民法の第三者保護規定の直接適用は、何らかの意思表示があることを前提とする。何らかの意思表示はあることから、取消しや解除の場

政事情研究会、2022) 488 頁参照。

合を中心に、そもそも冒認と評価すべきかが問題とされる。また、ある見解は、民法の第三者保護規定の適用により、意思表示の無効等を第三者に対抗することができない結果、当該第三者との関係では冒認にならないとする(後述イ(イ)のEの見解(当然適用説))。これに対し、民法 94 条 2 項類推適用では、そもそも意思表示が存在しないことが前提となる。そのため、冒認該当性そのものを否定する余地はない⁷。このように、民法 94 条 2 項類推適用と、民法の第三者保護規定の直接適用とでは、問題の現れ方が異なる。また、實際上、両者の議論における論者も大半が重なっていない。したがって、両者は分けて整理した方がよい。

他方で、本評釈が、直接には民法 94 条 2 項類推適用についての裁判例を扱った評釈であるにもかかわらず、イにおいて、無効・取消し・解除に関する議論の分析に相当数のページを使っているのは、以下の理由による。まず、無効・取消し・解除に関する議論の中には、民法 94 条 2 項類推適用と民法の第三者保護規定の直接適用とを同視して議論することになると考えられる見解がある(後述イ(エ)参照)。また、本件の第一審判決及び控訴審判決は、無効・取消し・解除に関する議論から影響を受けたり、逆に、無効・取消し・解除に関する議論への影響を意識していたりすることがうかがわれる(後述 3(1)注 32 及び注 33 並びに後述 6 参照)。したがって、無効・取消し・解除に関する議論の分析は、本件の第一審判決及び控訴審判決の背景及び判示を理解する上で重要であると考えられる。

ア 民法 94 条 2 項類推適用の可否に関する学説

特許法 74 条 1 項に基づく移転請求との関係で民法 94 条 2 項類推適用に言及する学説には、肯定説と否定説がある。

肯定説として、文言的には疑義があるが実体に合致するとして、民法 94 条 2 項類推適用がされる第三者は、特許法 74 条 1 項に基づく請求の相手方とならないとする見解がある⁸。また、積極的に民法 94 条 2 項類推適

⁷ ただし、冒認であることを前提としつつ、民法 94 条 2 項類推適用により冒認の対抗不能という効果を導くことは可能であると考えられることについて、後述 3(3)参照。

⁸ 大淵哲也「冒認出願に係る救済」大淵哲也＝塚原朋一ほか編『専門訴訟講座⑥

用を認めるべきであると論じている訳ではないものの、民法 94 条 2 項類推適用が可能であることを前提とした議論もある⁹ ¹⁰。これに対し、否定説として、利益バランスとして第三者の保護に厚すぎるとする見解がある¹¹。

民法 94 条 2 項類推適用自体については、次のイで整理する無効・取消し・解除の場合に比べると、あまり論じられてこなかったといえる。

イ 無効・取消し・解除に関する議論

(ア) 問題設定

学説上は、むしろ、無効・取消し・解除の場合が主に論じられてきた¹²。

一般に、次のような事例が、念頭に置かれる。特許を受ける権利を有していた X が、B に対して特許を受ける権利を譲渡した。その後、B に対して特許権の設定登録がされた。B は、Y に対し、特許権を譲渡した。しかし、X B 間の特許を受ける権利の譲渡契約は、(1) 無効であった、(2)

特許訴訟〔上巻〕』(民事法研究会、2012) 99 頁及び同頁注 64。

⁹ 日本弁護士連合会「特許庁特許制度研究会報告書『特許制度に関する論点整理について』に関する中間意見書」(2010) 17 頁(https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/100318_7.pdf) (2024 年 12 月 6 日最終閲覧)。

¹⁰ 時田稔「特許法第 79 条の 2 の通常実施権が発生する前の善意の第三者の保護に関する一考察」『パテント 75 巻 8 号』(2022) 58 頁。民法 94 条 2 項類推適用が可能であることを前提に、真の権利者の帰責性が認められる場合は限定的であるとの分析がされている。

¹¹ 君嶋祐子「冒認出願・共同出願違反における真の権利者の取戻請求権—平成 23 年改正特許法における特許を受ける権利に基づく特許権移転請求権—」『特許研究』52 号(2011) 40 頁。

¹² 管見の限り、最初にこの論点に関する問題提起を行ったものとして、加藤幹之＝三村量一ほか「改正特許法の課題」『Law & Technology』53 号(2011) 16 頁[三村量一発言]。ただし、無効の場合については、産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度に関する法制的な課題について(平成 23 年 2 月)」(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/index/housei_kadai.pdf) (2024 年 12 月 6 日最終閲覧) 62 頁注 20 が、無効の場合は冒認となることを前提とした議論をしている。

設定登録後に取り消された、又は(3)設定登録後に解除された^{13 14}。

¹³ 冒認の判断基準時前(次の注 14 も参照)に、特許を受ける権利の譲渡契約が、取り消されたり解除されたりした場合には、当然に冒認となる。本文で整理する各学説も、同様の理解を前提とするものと考えられる。

¹⁴ 冒認の判断基準時について、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求及び冒認を理由とする無効審判においては、その判断基準時は、査定・審決時ではなく、設定登録時であると解する(これに対し、拒絶理由としての冒認(特許法 49 条 7 号)の判断基準時は、査定・審決時であると考えられる。つまり、無効理由と拒絶理由とで冒認の判断基準時を別異に解することになる。)。無効理由としての冒認の判断基準時の問題は、「その特許が……された」(特許法 123 条 1 項 6 号)が何を指すかという問題でもある。特許権は、特許査定ではなく設定登録により発生する(特許法 66 条 1 項)。設定登録は、一連の特許処分最後に位置するものであり、設定登録をもって「その特許が……された」と理解するのが文言上素直である(他方、特許査定は、「特許をすべき旨の査定」(特許法 51 条)であって、特許査定のみで特許が付与される訳ではない。)。また、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求及び冒認の無効理由の趣旨は、真の権利者(特許を受ける権利を有する者)に救済(特許権の消滅を含む。)を与えることにある(産業構造審議会知的財産政策部会・前掲注 12・60 頁及び 64 頁参照。)。その背後には、特許を受ける権利を有しない者に特許権が与えられるのは妥当でないとの価値判断があるといえる。特許権の設定登録を受けた者が、出願時や査定時に特許を受ける権利を有していなくとも、設定登録時までに特許を受ける権利の全部を取得していたのであれば、特許を受ける権利を有しない者に特許権が与えられた訳ではないから、特許権の移転や特許の無効を認める必要はない。逆に、特許権の設定登録を受けた者が、設定登録時すなわち特許権発生時に特許を受ける権利を有していなかった場合には、特許を受ける権利を有しない者に特許権が与えられている以上、特許権の移転や特許の無効を認める必要がある。したがって、設定登録をもって「その特許が……された」と理解するのが妥当である。

なお、拒絶理由としての冒認については、その判断時が査定・審決時である以上、上記の価値判断を前提としても、冒認の判断基準時は査定・審決時となる。

本文で整理する各学説も、判断基準時については、同様の理解を前提とするか、少なくとも上述の理解と矛盾するものではないと考えられる。

裁判例にも、平成 5 年改正による実体審査制度廃止前に出願がされた実用新案権に係る無効不成立審決の取消訴訟で、「実用新案法 37 条 1 項 5 号所定の無効事由(冒認出願)は、権利の帰属に関する問題であって、正当な権利者に権利が与えられたか否かが問題とされるのであるから、出願人が実用新案登録の時までに実用新案登録を受ける権利を承継していた場合には、その出願人の出願に対してされ

た実用新案登録は、同号にいう『考案者でない者であってその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録願に対してされた』実用新案登録に当たらないものと解すべきである」(下線は筆者。)と判示したものがあ(東京高判平成 12 年 7 月 4 日平成 11 年(行ケ)第 230 号・第 231 号裁判所ウェブサイト[磁気テープ用ガイド](山下和明裁判長))。これに対し、出願時説を採ると考えられるものとして、那覇地判平成 9 年 4 月 9 日平成 6 年(ワ)第 740 号民集 55 巻 4 号 822 頁[生ゴミ処理装置第一審](近藤昌昭裁判官)。なお、実用新案法 37 条 1 項 5 号並びに特許法 49 条 7 号及び 123 条 1 項 6 号の文言は、平成 23 年改正により変更されているものの、この変更は、立法上の不備を補正する趣旨のものであり、判断基準時の問題には影響を及ぼさないものと考えられる。

上記東京高判については、査定・審決時説を採ったものと整理する見解もある(飯田圭「冒認・共同出願違反を中心に」ジュリスト 1441 号(2012)102 頁注 32。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)1669 頁も同旨か。)ものの、文言上は設定登録時説と理解するのが自然であろう。

なお、無効審判実務について、特許庁の実務は出願時説を採るようであるとする文献がある(青山待子「冒認について(下)」特許ニュース 7814 号(1990)4 頁。中山信弘編著『注解特許法〔第三版〕下巻』(青林書院、2000)1339 頁[荒垣恒輝])。ただし、いずれも「ようである」とされており、どの程度特許庁の実務として確立しているのかは、必ずしも明らかでない。

学説上は、判断基準時について、出願時説と査定・審決時説の対立がある(出願時説として、吉田広志「冒認に関する考察—特に平成 13 年最高裁判決と平成 14 年東京地裁判決の関係をめぐって」田村善之編著『新世代知的財産法政策学の創成』(有斐閣、2008)210-212 頁。他方、査定・審決時説として、田中伸一郎「特許権・特許を受ける権利の帰属に関する訴訟」西田美昭＝熊倉禎男＝青柳吟子編『民事弁護と裁判実務 8 知的財産権』(ぎょうせい、1998)380 頁、井関・前掲本注・1669 頁、辰巳直彦「冒認特許権と移転登録請求—私権としての特許を受ける権利と特許権に鑑みて—」甲南法学 51 巻 3 号(2011)406-407 頁、高林龍「冒認出願と真の権利者の救済」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編集代表『現代知的財産法講座 I 知的財産法の理論的探究』(日本評論社、2012)65-67 頁。また、平成 23 年改正前の規定の文言上、登録時までに出願人が特許を受ける権利を承継した場合には、拒絶理由・無効理由は解消されると理解し得たと指摘するものとして、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第 4 版〕』(有斐閣、2012)446 頁[田村善之]。)。これらの議論は、拒絶理由としての冒認(特許法 49 条 7 号)の判断基準時と、無効理由としての冒認(特許法 123 条 1 項 6 号)の判断基準時とが一致することを前提としている。しかし、特許法 49 条 7 号は、「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」と規定しているのに対し、特許法 123 条 1 項 6 号

従来の議論では、概ね以下の2つの問題があるとされている。

①無効・取消し・解除のそれぞれの場合に、冒認と評価すべきか。特に、取消し及び解除の場合については、取消しや解除の意思表示がされたのは設定登録後であっても、それらの遡及効¹⁵によって特許権の設定登録を受けた者は当初から特許を受ける権利を有していなかったことになるとも思われる一方、実際の事実経過を見れば、設定登録時には特許権の設定登録を受けた者が特許を受ける権利を有していたともいえそうである。そのため、冒認該当性が問題となる。

②(①で冒認と評価する場合に)民法の第三者保護規定(民法94条2項、民法96条3項、民法545条1項ただし書等)を適用することはできるか。特許法に、特許法79条の2第1項という第三者保護の規定があることから問題とされる。ただし、特許法79条の2第1項との関係を考えることについては異論もある¹⁶。

は、「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(……)。」と規定している。つまり、両者の要件は、同一ではない。無効審判は、拒絶査定又は特許査定のみやり直しではないのだから、両者の判断基準時は、必ず一致しなければならないものではない。

他の無効理由、例えば新規性欠如(特許法123条1項2号、特許法29条1項)について、判断基準時が出願時となるのは、条文中「特許出願前に」(特許法29条1項各号)と規定されているからである。無効事由存否判断の基準時は、無効理由ごとに異なる(特許庁審判部編「審判便覧〔第20版〕」51-04(2023)2頁)のであり、各無効理由の規定及びその趣旨から判断する必要がある。上記の審判便覧の記述は、主に後発的無効理由を念頭に置いたものと考えられるものの、後発的無効理由か否かだけで基準時が決まる訳ではないと考える。

¹⁵ 取消しに遡及効があることは、民法121条から明らかである。他方、解除に遡及効があるか否かについては、民法学上議論がある(議論状況について、潮見佳男『新債権総論Ⅰ』(信山社、2017)595-599頁、中田裕康『契約法 新版』(有斐閣、2021)222-224頁。)。①の問題における議論は、この解除の効果に関する民法学上の議論とも密接に関連する。本評釈では、解除についても「遡及効」という言葉を用いる場合があるが、これは学説の整理に便宜であるためであり、上記の民法学上の議論について特定の立場を採ることを前提とするものではない。

¹⁶ 例えば、後述(イ)のA及びEの見解を参照。筆者も、②の問題を考えるにあたり、特許法79条の2第1項との競合を観念するのは不正確であると考え。民法の第三者保護規定は、特許法74条1項に基づく移転請求が認められないという帰

以下では、まず、(イ)で、各学説の内容を整理する。そして、(ウ)で、各学説の基礎にある前提を明らかにする。その上で、(エ)で、各学説が民法 94 条 2 項類推適用の場合にも同様の議論をすることになるかについて検討する。

(イ) 学説の内容

①無効・取消し・解除の場合の冒認該当性については、大別して 2 つの説がある。2 つの説とは、設定登録後に取消しや解除がされた場合でも遡及効がある以上は冒認になるとする説(全部冒認説)と、それらの遡及効が原状回復を説明するためのものであるならば冒認にならないとする説(原状回復系冒認否定説)である。ただし、原状回復系冒認否定説は、取消しの遡及効を、原状回復を説明するためのものであると理解するか否かによって、解除についてのみ冒認を否定する見解と、取消しと解除の双方について冒認を否定する見解に分かれる。

②民法の第三者保護規定の適用の可否については、大別して、否定説と肯定説がある。もっとも、否定説と肯定説のいずれについても、問題の捉え方の違いから、さらにそれぞれ 2 つずつに分けることができる。問題の捉え方の違いとは、端的にいえば、特許法 79 条の 2 第 1 項との関係を考えるか否かの違いである。以下では、特許法 79 条の 2 第 1 項との関係を考える見解を①、そうでない見解を②として、「否定説①」や「否定説②」のように表記する。

まず、否定説①として、特許法 79 条の 2 第 1 項が優先されるとして民法の第三者保護規定の適用を否定する説(79 条の 2 優先説)がある。他方、否定説②として、民法の第三者保護規定は特許法 74 条 1 項に基づく移転請求と関係がなく適用の余地がないとする説(無関係説)がある。

これに対し、肯定説①として、民法の第三者保護規定と特許法 79 条の

結を導くものであるのに対し、特許法 79 条の 2 第 1 項は、かかる移転請求が認められた後に通常実施権を付与するものである。両者は、問題となる局面が異なり、競合関係には立たない。仮にこの論点で特許法の規律との関係を考えると、特許法 79 条の 2 第 1 項それ自体ではなく、善意者に対しても移転請求が認められるという移転請求制度の設計との関係が問題とされるべきである(後述 3(1)も参照)。

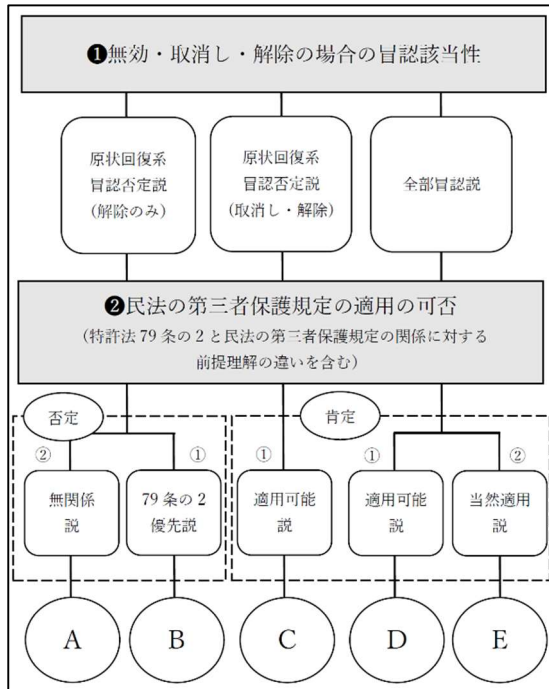
2 第 1 項が競合・並列関係にあることを前提としつつも、民法の第三者保護規定も適用可能であるとする説(適用可能説)がある。他方、肯定説②として、民法の第三者保護規定は特許法 79 条の 2 第 1 項に関係なく当然に適用されるとする説(当然適用説)がある。

否定説・肯定説ともに、それぞれの①と②は、問題の捉え方の違いに起因して、その論理構造が根本的に異なる。そして、その違いは、それらの議論が民法 94 条 2 項類推適用の場合にも同様の議論をすることになるか否かという点において異なる帰結をもたらす(後述(エ)参照)。

①の問題について 3 個の説、②の問題について 4 個の説があるため、計算上は 12 通りの組み合わせが考えられる。しかし、本評釈では、既存の学説を整理するという観点から、実際に論者がいるといえる以下の 5 通りの組み合わせのみを取り上げる。

	①無効・取消し・解除の冒認該当性	②民法第三者保護規定の適用の可否	代表的論者
A	原状回復系冒認否定説(解除のみ)	否定説② ＝無関係説	(高林)
B	原状回復系冒認否定説(解除のみ)	否定説① ＝79 条の 2 優先説	竹田(・高林)
C	原状回復系冒認否定説(取消し・解除)	肯定説① ＝適用可能説	田村ほか
D	全部冒認説	肯定説① ＝適用可能説	中山・横山・駒田
E	全部冒認説	肯定説② ＝当然適用説	武生

図として示すと、以下のようになる。



以下では、具体的に、各見解の内容及び理由づけを整理する。整理にあたっては、基本的に、その見解に属する代表的論者の見解の内容を、正確に要約することに努めた。しかし、他説との比較を可能にする観点から、筆者による各学説の解釈に基づいて補充や再構成を行っている箇所がある。その意味で、以下の記述は、理念型であり、原典と完全に同一のものであるとは限らない。原典で言及されていない部分については、脚注でその旨を明らかにしている。

A 原状回復系冒認否定説(解除のみ)かつ無関係説：高林説¹⁷の第1の理解

①の問題(無効・取消し・解除の場合の冒認該当性)について、この見解は、無効・取消しの場合には冒認該当性を肯定し、解除の場合のみ冒認該当性を否定する。無効・取消しの場合に冒認該当性を肯定する理由は、当初から又は遡及的に意思表示の存在自体が否定されるためであるとされる。他方、解除の場合に冒認該当性を否定する理由は、原状回復を実現するために遡及効が認められるに過ぎないためであるとされる。解除の場合は、ここで冒認該当性を否定するため、民法の第三者保護規定の適用の可否は問題とされない。

そこで、②の問題(民法の第三者保護規定の適用の可否)については、残る無効・取消しの場合のみが問題となるところ、この見解は、民法の第三者保護規定は関係がないとする(無関係説)。その理由は、無効・取消しにより意思表示の効力が否定される以上、特許法 74 条 1 項に基づく

¹⁷ 高林龍『標準特許法〔第8版〕』(有斐閣、2023)83頁。ただし、無効の場合については、明示的には論じられていない。

高林説の分類について詳しく説明する。高林説は、詐欺取消し及び錯誤取消しの場合について、「第三者の保護規定の存否にかかわらず、意思表示の存在自体が遡って否定される前者の場合[注：詐欺取消し及び錯誤取消しの場合]には特許法の規定が優先適用される」とする。この論述の趣旨について、2つの理解が可能である。

第1の理解は、「意思表示の存在自体が遡って否定される」という点に力点が置かれていること及び「特許法の規定」とは書かれているものの「特許法 79 条の2 第1項」とは書かれていないことを重視し、上記の論述は、民法の第三者保護規定があったとしても、意思表示の効力が否定される以上は特許法 74 条 1 項に基づく移転請求が認められることに変わりはないとする趣旨であると理解するものである。この第1の理解からは、高林説は、②の問題について無関係説を採っているものと整理される。

他方、第2の理解は、ここでいう「特許法の規定」は特許法 79 条の2 第1項を指しており、上記の論述は、民法の第三者保護規定があったとしても、特許法 79 条の2 第1項が優先適用される結果、民法の第三者保護規定は適用されないとする趣旨であると理解するものである。この第2の理解からは、高林説は、②の問題について 79 条の2 優先説を採っているものと整理される。

これらの2つの理解の違いは、この学説が民法 94 条 2 項類推適用の場合にも同様の議論をすることになるかという点において現れる(後述(エ)参照)。

移転請求の要件が満たされることは揺るがないと考えるためである¹⁸。別の言い方をすれば、民法の第三者保護規定による無効・取消しの対抗不能という効果は、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求の要件充足性に影響しないと考えるためであるともいえる。

この見解には、高林説が含まれると理解することができる。

B 原状回復系冒認否定説(解除のみ)かつ 79 条の 2 優先説：竹田説¹⁹・高林説の第 2 の理解²⁰

①については、基本的に A の見解と同じである。すなわち、無効・取消しの場合には冒認該当性を肯定し、解除の場合のみ冒認該当性を否定する。無効・取消しの場合に冒認該当性を肯定する理由は、無効の場合には、冒認から除外すべき理由がなく、取消しの場合には、取消しの遡及効は無効とみなすためのものであるためとされる。他方、解除の場合に冒認該当性を否定する理由は、契約は完全に有効に成立しており、解除の遡及効は原状回復の実現に必要な限りで擬制されるに過ぎないためであるとされる。解除の場合には、ここで冒認該当性を否定するため、民法の第三者保護規定の適用の可否は問題とされない。

そこで、②については、残る無効・取消しの場合のみが問題となるところ、この見解は、民法の第三者保護規定の適用を否定する。その理由は、民法に対し特別法の関係にある特許法が、特許法 79 条の 2 を設けて善意の第三者を保護しているためであるとされる(79 条の 2 優先説)。

この見解には、竹田説がある。高林説がこの見解に含まれると理解することも可能である。

¹⁸ この理由づけは、注 17 で述べた高林説についての第 1 の理解に基づいて、筆者が再構成したものである。

¹⁹ 竹田稔「冒認出願等に対する真の権利者の救済措置」Law & Technology 54 号(2012)49 頁。

²⁰ 高林説の分類について、注 17 参照。注 17 で述べた第 2 の理解を採ると、高林説は B の見解に分類される。

C 原状回復系冒認否定説(取消し・解除)かつ適用可能説：田村ほか説²¹

①について、この見解は、無効の場合には冒認該当性を肯定し、取消し・解除の場合には冒認該当性を否定する。無効の場合に冒認該当性を肯定する理由は、民法上、当事者の特許権取得の期待を法的に認める必要がないと判断されているためであるとされる。他方、取消し・解除の場合に冒認該当性を否定する理由は、それらの遡及効は、原状回復義務を説明するための概念に過ぎないためであるとされる。取消し・解除の場合は、ここで冒認該当性を否定するため、民法の第三者保護規定の適用の可否は問題とならない。

そこで、②については、残る無効の場合のみが問題となるところ、この見解は、民法の第三者保護規定も適用可能であるとする(適用可能説)。その理由として、特許権の譲渡契約が無効であった場合には、民法の第三者保護規定の適用があることとの均衡が挙げられている。

この見解には、田村ほか説がある。

D 全部冒認説かつ適用可能説：中山説²²・横山説²³・駒田説²⁴・時田説²⁵

①について、この見解は、無効・取消し・解除全ての場合において冒

²¹ 田村善之＝時井真＝酒迎明洋『プラクティス知的財産法Ⅰ 特許法〔第2版〕』(信山社、2024)286-287頁、田村善之＝清水紀子『特許法講義』(弘文堂、2024)393-394頁。なお、議論の力点の置き方がやや異なるが、共通の論者によるものとして、田村善之「冒認特許に対する移転登録請求権の新設とその課題」Westlaw Japan判例コラム第165回(2011)(<https://www.westlawjapan.com/column/2011/111017/>)(2024年12月6日最終閲覧)。

²² 中山信弘『特許法〔第五版〕』(弘文堂、2023)375-376頁及び376頁注2。

²³ 島並良＝上野達弘＝横山久芳『特許法入門〔第2版〕』(有斐閣、2021)67-68頁[横山久芳]。

²⁴ 駒田泰士「特許権の取戻しと善意の第三者の保護」同『知的財産法研究における大陸法的視座』(有斐閣、2023)114-124頁[初出：同志社大学知的財産法研究会『知的財産法の挑戦』(弘文堂、2013年)142-159頁]。ただし、無効の場合については、明示的には論じられていない。この論文では、権利外観法理の適用に際し、真の権利者が出願したか冒認者が出願したかを帰責性判断に取り入れることが提唱されている。

²⁵ 時田・前掲注10・56-58頁。ただし、無効の場合については、明示的には論じられていない。

認該当性を肯定する。その理由として、遡及効が指摘されている。ただし、冒認該当性を肯定するといっても、積極的に冒認とすべきであるという趣旨ではなく、所与の前提として冒認になるという位置づけである。

そこで、②については、無効・取消し・解除全ての場合について問題となるところ、この見解は、民法の第三者保護規定も適用可能であるとする(適用可能説)。その理由は、論者によって少し異なる。特許法 79 条の 2 第 1 項は民法の第三者保護規定を上書きするような性格ではないとする(ただし決め手には欠けるともする)見解(中山説)、真の権利者自身の行為に起因して冒認特許権が成立していることと、特許権の譲渡契約については民法の第三者保護規定が適用されることを指摘する見解(横山説)、特許法 79 条の 2 第 1 項が冒認の原因を問わないことを前提に、民法の第三者保護規定が適用されない場合にこそ機能するというべきであるとする見解(駒田説)、詐欺や解除に限定されている民法の第三者保護規定が特許法 79 条の 2 第 1 項に対する特別法的な規定であるとする見解(時田説)がある²⁶。

この見解には、上記の通り、中山説、横山説、駒田説、時田説がある。

E 全部冒認説かつ当然適用説：武生説²⁷

①について、D の見解と同様に、無効・取消し・解除全ての場合において冒認該当性を肯定する(明示的に論じられる取消し・解除については、理由として遡及効が指摘されている。)。所与の前提としての位置づけであることも D の見解と同様である。

②について、無効・取消し・解除全ての場合が問題となることも D の

²⁶ 駒田説と時田説は、その際、田村・前掲注 21 判例コラムを引用している。

²⁷ 武生昌士「特許法 79 条の 2 の意義に関する一考察」小泉直樹＝田村善之編『中山信弘先生古稀記念論文集 はばたき－21 世紀の知的財産法』(弘文堂、2015)357-358 頁。ただし、無効の場合については、明示的には論じられていない。この論文は、主として冒認者からのライセンシーの地位を論ずるものであり、民法の第三者保護規定に関する議論は、取消しや解除により冒認となる場合を検討対象から除外するという文脈でされている。そのため、特に②の議論の問題(民法の第三者保護規定の適用の可否)については、筆者による武生説の解釈に基づいて、大幅に内容を補充している。

見解と同様である。しかし、その先の議論は大きく異なる。このEの見解は、民法の第三者保護規定は、無効・取消し・解除の対抗や効果の制限に関する規定として当然に適用されると理解する(当然適用説)。民法の第三者保護規定の適用がある場合には、第三者との関係では、そもそも冒認出願であったと評価すること自体が許されない。例えば、民法 94 条 2 項が適用されると、「意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」(民法 94 条 2 項)との文言に従って、当該第三者との関係では、意思表示が虚偽表示により無効であったと扱うことができない。つまり、当該第三者との関係では、特許を受ける権利の譲渡が有効であったものと扱われる。その結果、当該第三者との関係では、冒認として評価されないということになる^{28 29}。

この見解には、武生説がある。

(ウ) 学説の前提

これらの学説は、問題の捉え方自体に大きな相違があった。この相違は、明示的には論述されていない 2 つの前提の違いに起因するものであると考える。この前提を明らかにすることは、これらの無効・取消し・解除に関する議論を理解する上でも、またこれらの学説が、民法 94 条 2 項類推適用の場合にも同様の議論をすることになるか否かを考える上でも、重要な意義を有する。

その 2 つの前提とは、民法の第三者保護規定の性質に関する理解と、移転請求の冒認要件に関する理解である。

a 民法の第三者保護規定の性質に関する理解

まず、民法の第三者保護規定の性質について、無効・取消し・解除の

²⁸ この段落の記述は、前掲注 27 の武生説を基に、筆者による武生説の解釈に基づいて大幅に内容を補充したものである。

²⁹ Eの見解は、民法の第三者保護規定の文言を重視することにより、特許法 79 条の 2 第 1 項との関係を考慮しないで済む(少なくとも、両規定の適用局面が異なることを前提に議論をすることができる)。この点に、文言重視の実益があるといえる。また、両説の相違は、これらの見解が民法 94 条 2 項類推適用の場合にも同様の議論をすることになるかという点において現れる(後述(エ)参照)。

対抗や効果の制限に関する規定であると具体的に把握するか(具体的把握)、第三者を何らかの形で保護する規定であると概括的に把握するか(概括的把握)の相違があると考えられる。

A 及び E の見解(②民法の第三者保護規定の適用の可否について、無関係説又は当然適用説)は、具体的に把握を前提とするものと考えられる。便宜上、E から説明する。E の見解(当然適用説)は、無効・取消し・解除の効果を第三者に主張することができないのであれば、当該第三者との関係では冒認と評価することができないとしていた。このような議論の仕方は、民法の第三者保護規定を、第三者を何らかの形で保護する規定として概括的に捉えては現れず、民法の第三者保護規定の具体的効果に着目することによって現れるものである。

また、A の見解(無関係説)も、民法の第三者保護規定が関係ないとする結論を導くには、民法の第三者保護規定と特許法 79 条の 2 第 1 項は完全に異なるものと理解していることが必要である。したがって、A の見解も、民法の第三者保護規定を、無効・取消し・解除の対抗や効果の制限に関する規定として具体的に把握しているものと考えられる。

これに対し、B、C 及び D の見解(②の問題について、79 条の 2 優先説又は適用可能説)は、概括的把握を前提としているものと考えられる。これらの見解は、民法の第三者保護規定の適用の可否を論じる上で、民法の第三者保護規定と特許法 79 条の 2 第 1 項が競合・並列関係にあることを前提としている。しかし、民法の第三者保護規定は、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求の中で問題となるのに対し、特許法 79 条の 2 第 1 項は、かかる移転請求が認められた後に問題となるものである。このように、両者は問題となる局面が異なるにもかかわらず、これらの見解が、両者を競合・並列関係にあると捉えて議論を展開するのは、民法の第三者保護規定も特許法 79 条の 2 第 1 項も「第三者を何らかの形で保護する規定」というレベルでは共通していると概括的に捉えているからであると考え

られる^{30 31}。

このような理解の相違は、移転請求における民法の第三者保護規定の位置づけにも違いをもたらしている。概括的把握をする見解は、民法の第三者保護規定の適用の可否を、冒認であることを前提とした第三者保護の問題として位置づけている。これに対し、具体的把握をする見解は、民法の第三者保護規定の適用の可否を、冒認であるか否か自体の問題として位置づけている。この位置づけの違いは、各説の議論の射程を考える上で重要になる(後述(エ))。

b 移転請求の冒認要件に関する理解

もっとも、民法の第三者保護規定の性質について、具体的把握を前提としたとしても、それだけで直ちに、Eの見解(当然適用説)のように民法の第三者保護規定は当然に適用されるという帰結が導かれる訳ではない。実際、Aの見解(無関係説)は、民法の第三者保護規定の性質について具体的把握を前提としつつ、その適用を否定する。それでは2つの見解の分岐点は何か。

それは、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求における「その特許がその

³⁰ もっとも、概括的把握をしたからといって、民法の第三者保護規定と特許法 79 条の2第1項が、実際に並列・競合関係に立つ訳ではない。ここでの整理は、あくまで各学説の民法の第三者保護規定の性質に関する理解が異なることを指摘するものである。注 16 も参照。

³¹ 民法学上、民法 94 条 2 項の直接適用の場合における意思表示の無効の対抗不能の意義については、無効主張否認説と法定効果説の対立があるとされる(学説の内容及び状況について、中舎寛樹『民法総則〔第2版〕』(日本評論社、2018)186-187 頁、山本敬三編『新注釈民法(2)Ⅱ』(有斐閣、2024)60-61 頁[中舎寛樹])。この対立は、対抗不能によって表意者と相手方の間の意思表示が有効となるか否かの対立である。そうすると、この民法学上の議論は、一見本文で論じた具体的把握と概括的把握の違いに対応しているようにも思われる。しかし、無効主張否認説も法定効果説も、民法 94 条 2 項の効果が「意思表示の無効を対抗することができない」であることを前提に、その意義を探求するものであり、具体的把握及び概括的把握の違いとは別次元の議論であると考えられる。

なお、民法 94 条 2 項類推適用の場合には、意思表示自体がないため、両説の対立の前提が欠けている(山本編・前掲本注・83 頁[中舎])。

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」(特許法 123 条 1 項 6 号)という要件(冒認要件)に関連する。すなわち、E の見解(当然適用説)と A の見解(無関係説)の分岐点は、この冒認要件に関して、「客観的には冒認であるけれども請求の相手方である特許権者との関係では冒認と扱うことができない」という帰結を観念するか否かにあると考えられる。以下では、上記の帰結を観念することを、請求の相手方次第で冒認と扱われるか否かが変わる可能性があるという意味で、冒認要件の相対的の把握と呼ぶ。反対に、上記の帰結を観念しないことを、冒認要件の絶対的の把握と呼ぶ。

一方で、冒認要件は、客観的に「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」(特許法 123 条 1 項 6 号)といえるか否かが決定的であり、客観的に冒認である以上は冒認要件の充足を否定することは許されないという立場が考えられる。この場合、「請求の相手方である特許権者との関係では冒認と扱うことができない」という帰結は観念する余地がない。A の見解(無関係説)が民法の第三者保護規定は関係がないとするのは、このような理解を前提とするためであると考えられる。また、B、C 及び D の見解(79 条の 2 優先説又は適用可能説)も、民法の第三者保護規定の適用の可否を、冒認であることを前提とした上で議論していることからすれば、冒認要件の絶対的の把握を前提とするものと考えられる。

これに対し、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求の成否も真の権利者と特許権者の間の法律関係の問題であることからすれば、「客観的には冒認であるけれども請求の相手方である特許権者との関係では冒認と扱うことができない」という帰結は、特に奇異なものではない。E の見解(当然適用説)は、移転請求が二者間の法律関係の問題であることを重視して、冒認要件を相対的に把握していると考えられる。

(エ) 民法 94 条 2 項類推適用の場合との関係

これらの学説は、本件で問題となった、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求に対する民法 94 条 2 項類推適用の可否とどのような関係に立つか。ここで、(ウ)で整理した学説の前提が、重要な意義を有する。

民法 94 条 2 項類推適用に各見解の議論の射程が及ぶかについては、各

見解が、民法の第三者保護規定の性質についてどのように把握しているか(前述(ウ) a)によって決せられる。

第1に、B、C及びDの見解(㉒民法の第三者保護規定の適用の可否について、79条の2優先説又は適用可能説)は、民法の第三者保護規定の性質について概括的に把握する。概括的把握の下では、民法94条2項直接適用も民法94条2項類推適用も、冒認であることを前提としながら第三者を保護する規律であると位置づけられる。そのため、それらの可否は、実質的に同じ問題として扱われる。その結果、民法94条2項類推適用においても、民法94条2項直接適用の場合と同様の議論が妥当することになる。したがって、Bの見解(79条の2優先説)であれば、特許法79条の2第1項があることから民法94条2項類推適用も否定されることになる。他方、Cの見解及びDの見解(適用可能説)であれば、民法94条2項類推適用も可能であるということになる。

第2に、A及びEの見解(㉓の問題について無関係説又は当然適用説)は、民法の第三者保護規定の性質について具体的に把握する。具体的把握の下では、民法の第三者保護規定は、あくまで無効・取消し・解除の対抗や効果の制限に関する規定であり、冒認であることを前提とした第三者保護の規律として位置づけられることはない(その上で、民法の第三者保護規定は移転請求には関係がないとするか(Aの見解(無関係説))、それとも冒認であるか否かの判断の中で民法の第三者保護規定が当然に適用されるとするか(Eの見解(当然適用説))に分かれる。)。これに対し、民法94条2項類推適用の可否は、意思表示が存在しないこと、すなわち冒認であることを前提とする問題である。そのため、民法94条2項類推適用の可否は、民法94条2項直接適用の場合とは根本的に異なる問題として位置づけられる。したがって、Aの見解及びEの見解から、直ちに民法94条2項類推適用を否定する又は肯定するという帰結が導かれることはなく、移転請求制度の設計との関係で、改めてその可否を判断することになる。

まとめると、各見解の議論が民法94条2項類推適用の場合にも同様の議論をすることになるか否かは、民法の第三者保護規定の性質をどのように理解するかによって決せられる。民法の第三者保護規定の性質について、第三者を何らかの形で保護する規定であると概括的に把握するの

であれば、民法 94 条 2 項類推適用の場合も、議論の射程内となる。他方、無効・取消し・解除の対抗や効果の制限に関する規定であると具体的に把握するのであれば、民法 94 条 2 項類推適用の場合は、議論の射程外となる。

逆に、本件の第一審判決及び控訴審判決の一般論が、無効・取消し・解除の場合に影響するのかを考える上でも、民法の第三者保護規定の性質をどのように考えるかが、重要である。この点については、6 において詳述する。

なお、移転請求における冒認要件に関する理解の違い(前述(ウ) b)は、各見解の議論の射程が民法 94 条 2 項類推適用に及ぶかを考える上では、差し当たり関係がない。しかし、この点に関する理解は、無効・取消し・解除の場合の議論と民法 94 条 2 項類推適用の可否に関する議論が整合しているかを検討する上では、重要な前提問題となる。なぜならば、本件の第一審判決及び控訴審判決と異なり、民法 94 条 2 項類推適用の効果として冒認の対抗不能が導かれるとすると(後述 3(3)参照)、「客観的には冒認であるけれども請求の相手方である特許権者との関係では冒認と扱うことができない」という帰結が導かれることになるためである。

ここまでの議論を整理すると、以下の表ようになる。

		移転請求の冒認要件	
		冒認要件の絶対的把握	冒認要件の相対的把握
民法の 第三者 保護 規定	第三者を何らかの形で保護する規定であるとの理解(概括的把握)	B の見解(79 条の 2 優先説)、C 及び D の見解(適用可能説) →民法 94 条 2 項類推適用も、議論の射程内。	該当なし
	無効・取消し・解除の対抗や効果の制限に関する規定であるとの理解(具体的把握)	A の見解(無関係説) →民法 94 条 2 項類推適用は、議論の射程外。	E の見解(当然適用説) →民法 94 条 2 項類推適用は、議論の射程外。

以上が、本件の背景にある、制度の概要及び学説の状況である。以下では、判決の分析を行っていく。

3 民法 94 条 2 項類推適用に関する一般論

(1) 一般論としての民法 94 条 2 項類推適用の可否

第一審判決は、民法 94 条 2 項類推適用と特許法 79 条の 2 第 1 項の要件・効果は異なり、特許法 79 条の 2 第 1 項や他の規定には民法の第三者

保護規定を上書きするような性格³²はないとして、民法 94 条 2 項類推適用の可能性を認めた。控訴審判決は、民法の第三者保護規定について「法律行為の章に置かれた」という限定をつけ、「上書きする性格」を「適用を排除する趣旨」に改めたが³³、基本的には第一審判決と同様の判示をしている。

民法 94 条 2 項類推適用は、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求が認められないという帰結を導くものであるのに対し、特許法 79 条の 2 第 1 項は、かかる移転請求が認められた後に、通常実施権を付与するものである。両者は、問題となる局面が異なり、競合・並列関係には立たない。したがって、第一審判決及び控訴審判決の理由づけは妥当である。

もっとも、第一審判決及び控訴審判決の理由づけは、やや形式的であると思われる。以下の 4 つの観点から、より実質的な検討も行いたい。

ア 移転請求制度の設計との関係

特許法 79 条の 2 第 1 項それ自体は関係がないとしても、請求の相手方が冒認について善意であっても移転請求が認められるという移転請求制度の設計が、民法 94 条 2 項類推適用を排除しないかが問題となる。

最初に、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求に対して民法 94 条 2 項類推適用をすることが、文言上あり得ないということはないことを確認しておく(ただし、「虚偽の外観」と民法 94 条 2 項類推適用による効果については、後述(2)及び(3)で検討する。)

その上で、立法時の議論から、民法 94 条 2 項類推適用を排除することが予定されていたといえるか。この点について、立案の基礎となった産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会による報告書では、無効審判請求がされれば特許権者が冒認について善意でも特許は無効とな

³² 第一審判決における「民法の第三者保護規定を上書きするような性格」との文言は、中山・前掲注 22・376 頁に見られる。

³³ 「法律行為の章に置かれた」との限定は、民法の法律行為の章には置かれていない、解除に関する規定については、別異に解する余地(解除の場合には冒認とならないとする方向性か。)を示唆するものである。また、「上書きする性格」を「適用を排除する趣旨」に改めたことについては、注 32 の内容を前提に、中山説をそのまま採用した訳ではないという含意があるように思われる。

るため保護の必要性がないこと等を理由に、真の権利者へ特許権が移転される場合には、基本的には、第三者が権利を失うこととするのが適当であるとされた³⁴。もっとも、ここでは、「基本的には」との留保が付されており、例外を認める余地を残す趣旨であると理解することができる。そして、真の権利者に帰責性がある場合でも一切の例外なく移転を認めるべきであるとする議論は見られない。立法時の議論から、民法 94 条 2 項類推適用を排除することが予定されていたとはいえない。

したがって、請求の相手方が冒認について善意であっても移転請求が認められるという移転請求制度の設計が、民法 94 条 2 項類推適用を排除するとはいえない。

イ 不動産登記と特許登録原簿の記録の類似性

民法 94 条 2 項類推適用は、一般に、不動産登記に公信力がないことを

³⁴ 産業構造審議会知的財産政策部会・前掲注 12・61-62 頁。この提言は、「特許権が移転される場合には」とあることから、移転請求が認められた後の問題を論じているようにも見える。しかし、ここでの「第三者」には、当該特許権を冒認者等から譲り受けた者(譲受人)が含まれることが明言されている。したがって、この提言は、冒認者等からの譲受人が、真の権利者への特許権の移転により特許権を失うこととするのが基本的に適当であるとの主張を含むものである。

その主張の理由として、本文でも記したように、特許権者が冒認につき善意でも特許は無効となるため保護の必要性がないことが挙げられている。もっとも、移転請求が認められれば、真の権利者への移転登録により、無効理由が治癒する(特許法 123 条 1 項 6 号括弧書)。この規律の下では、冒認特許権者には、仮に当該特許が冒認を理由に無効とされるもののだとしても、なお民法 94 条 2 項類推適用により特許権の移転を阻止する必要がある(さらに、無効審判においても民法 94 条 2 項類推適用が可能であると理解すべきであることについて、後述 7 参照)。したがって、上記の理由は、現行法の下で民法 94 条 2 項類推適用を否定する理由にはならない。また、報告書においては、その他の理由として、冒認者等は本来特許権取得について何らの権利も有しないから、当該特許権の処分行為も原則無効なものと扱われるべきことと、仮に第三者を保護するとすれば、冒認者等が特許権を譲渡することにより真の権利者を容易に害することができてしまうことも挙げられている。これらの理由は、虚偽の外観の作出・存続に係る真の権利者の帰責性と第三者の正当な信頼とを要件として、例外的に第三者を保護することと両立するものである。

前提に、一定の場合に第三者の登記に対する信頼を保護する法理として機能しているとされる³⁵。特許登録原簿の記録も、権利の帰属を公示するものでありながら公信力はないという点において不動産登記と異ならない³⁶。特許法 74 条 1 項に基づく移転請求の場合には、特許権の帰属の公示に対する信頼自体が問題となる訳ではないものの(後述(2)参照)、登記又は登録を信頼した第三者を保護するか否かが問題となるという点では共通している。

このことから、特許登録原簿の記録には、民法 94 条 2 項類推適用の基礎があるといえる。

ウ 特許権に基づく特許権移転登録抹消登録手続請求との類似性

特許権に基づく妨害排除請求としての特許権移転登録抹消登録手続請

³⁵ 中舎・前掲注 31・192-193 頁、四宮和夫＝能見善久『民法総則〔第九版〕』(弘文堂、2018)237 頁、佐久間毅『民法の基礎1 総則〔第5版〕』(有斐閣、2020)146 頁、山本編・前掲注 31・68-69 頁[中舎]。

³⁶ 控訴審判決においてX社の補充主張がまとめられている部分では、①特許権については、不動産所有権と異なり、特許を無効にする手続があるから、第三者に権利を取得させる態様での保護まで認める必要性がないこと、②不動産所有権は不動産という有体物を対象とするのに対し、特許権は、無体物を対象とする権利であって、真の権利者による実施と第三者による実施とを両立させることができるため、通常実施権を認めれば十分な保護になることが指摘されている(控訴審判決第2-3(1)。控訴審判決裁判所ウェブサイト掲載版4-5頁。)

しかし、①に対しては、移転請求に対して民法 94 条 2 項類推適用を認めることにより、少なくとも真の権利者への移転登録及びそれに伴う冒認の無効理由の治癒(特許法 123 条 1 項 6 号括弧書)を防ぐことはできる(後述 7 参照)から、冒認が無効理由であるからといって、保護の必要性がなくなる訳ではないとの反論が可能である。また、②に対しては、特許権の帰属の保護と、実施の保護とを、同じ「第三者の保護」として同視することはできないことを指摘することができる。特許権は、他者による業としての実施を禁止することができる点に、その本来的意義がある。複数の実施が両立し得るからといって、通常実施権で十分な保護になるとは限らない(もちろん、冒認等の無効理由がある限り、当該特許権は無効の抗弁により権利行使をすることができない。しかし、後述 7 の通り、無効審判・無効の抗弁についても民法 94 条 2 項類推適用が認められると理解する余地は十分にある。)

求に対して、民法 94 条 2 項類推適用が可能であることに、異論はないものと考えられる。

この特許権移転登録抹消登録手続請求と特許法 74 条 1 項に基づく移転請求は、最終的に真の権利者に特許権の登録名義を得させるための請求であるという点において、共通している。

確かに、相違点はある。特許権が一次的には冒認者に帰属すると考える限り(後述(2)における②説参照)、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求は、特許権に基づく請求ではない。また、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求は、冒認出願に対して特許がされたことを要件とする点において、特許権に基づく妨害排除請求とは実体法上の要件が異なる。そして、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求は冒認の無効理由の治癒(特許法 123 条 1 項 6 号括弧書)を伴うから、効果も全く同じという訳ではない。そのため、両者を単純に同視することはできない。

しかし、これらの相違点は、特許権に基づく妨害排除請求としての特許権移転登録抹消登録手続請求については民法 94 条 2 項類推適用を肯定しながら、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求については民法 94 条 2 項類推適用を否定することに、説得的な説明を与えるものではないと考える³⁷。

エ 真の権利者の要保護性の相違

真の権利者といっても、産業スパイの被害者のような者と、自ら虚偽の外観を作出した者とでは、自ずと要保護性が異なる。権利外観法理の適用は排除されないと解した方が、例外的な事案における適切な解決を導くことができると考えられる。

³⁷ これに関して、特許を受ける権利の譲渡契約が虚偽表示により無効であった場合に民法 94 条 2 項が直接適用されることを論じるに際し、特許権の譲渡契約が虚偽表示により無効となる場合には民法 94 条 2 項の直接適用により第三者が保護されることを論拠として提示するものとして、田村ほか・前掲注 21『プラクティス』287 頁、田村ほか・前掲注 21『講義』394 頁、島並ほか・前掲注 23・67-68 頁[横山]がある。ただし、民法の第三者保護規定の性質を具体的に把握すれば、民法 94 条 2 項直接適用の可否と民法 94 条 2 項類推適用の可否とは根本的に異なる問題として位置づけられる(前述 2(2)イにおける(ウ)及び(エ)参照)。

オ 小括

以上の点に鑑みれば、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求に対して民法 94 条 2 項類推適用をすることは可能であると解される。

(2) 虚偽の外観の内容

民法 94 条 2 項類推適用の可能性があるととしても、冒認の場合における虚偽の外観とは何なのか。

第一審判決は、X 社の帰責性に係るあてはめにおいて「B が本件特許に係る特許権者であるとの虚偽の外観」という表現を用いている。すなわち、虚偽の外観としては、「特許権の設定登録を受けた者が特許権者である」ということを観念しているものといえる。これに対し、控訴審判決は、「B が本件特許に係る特許を受ける権利を有しあるいは特許権者であるとの虚偽の外観」という表現を用いている。これは、「特許権の設定登録を受けた者が特許を受ける権利を有している」とことと「特許権の設定登録を受けた者が特許権者である」ことの双方を、選択的に虚偽の外観として観念しているものといえる。つまり、第一審判決も控訴審判決も、「特許権の設定登録を受けた者が特許権者である」との外観を観念している。

しかし、このような虚偽の外観の理解は適切でない。以下の点に鑑みれば、「特許権の設定登録を受けた者が設定登録時に³⁸特許を受ける権利を有していた」との虚偽の外観のみを観念すべきであった。

議論の前提として、移転前の権利帰属の状態について、2 つの考え方があり得るとされる³⁹。第 1 に、特許処分は権利の帰属と関係がなく、したがって、特許権は、移転請求前から真の権利者に原始的に帰属しているという考え方(以下「①説」という。)、第 2 に、特許権は、特許処分により暫定的に出願人に帰属するが、移転請求がされることで、遡及的に真の権利者に移転するという考え方(以下「②説」という。)である。

しかし、特許法 74 条 1 項は「特許を受ける権利を有する者」に請求権

³⁸ 「設定登録時に」としたのは、本評釈が、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求及び冒認を理由とする無効審判における冒認の判断基準時について、その判断基準時は設定登録時であるとの理解を前提としているためである。注 14 参照。

³⁹ 高部・前掲注 6・481 頁。大淵・前掲注 8・81-82 頁及び 99-101 頁。

を与えていること、同条 2 項は初めから帰属していたものと「みなす」と規定していることからすれば、②説が自然である⁴⁰。あえて①説を採って条文の文言から離れた議論をする意義は乏しい。

虚偽の外観を「特許権の設定登録を受けた者が特許権者である」と観念することは、基本的に①説を前提とするものである⁴¹。②説を前提とすれば、特許権は、暫定的にはあれ冒認特許権者に帰属するのだから、「特許権の設定登録を受けた者が特許権者である」ことは、虚偽ではない。第一審判決及び控訴審判決には、虚偽ではないことを虚偽の外観として観念している点において、問題がある。

ただし、このことは、冒認の事案においておよそ虚偽の外観が存在しないということを意味するものではない。以下の通り、「特許権の設定登録を受けた者が設定登録時に特許を受ける権利を有していた」ことを虚偽の外観として観念することは可能である。

まず、前提として、特許権の設定登録は、その時点で出願人名義を有する者に対してされる。出願人は特許を受ける権利を有している建前であるから、特許権の設定登録により「特許権の設定登録を受けた者が設定登録時に特許を受ける権利を有していた」ことの表示があるといえる。

その上で、この表示は、民法 94 条 2 項類推適用に値する外形といえるか。この点に関して、未登記建物について固定資産課税台帳上の所有名義が虚偽の外観にあたる旨を判示した最高裁判例がある。その調査官解説は、一般に、民法 94 条 2 項類推適用に値する外形であるかについては、①その表示の制度目的が権利の表示にあるか否か、②社会生活あるいは取引上一般に権利の表示と見られているか否か、③権利を表示している蓋然性あるいは正確度がかなり高いか否か等の点を考慮しなければならないところ、当該最高裁判決は、②・③の点を重視して固定資産課税台

⁴⁰ 大渕・前掲注 8・100 頁参照。

⁴¹ もちろん、②説を前提としても、第一審判決及び控訴審判決がいう「特許権者」とは本来の特許権者をいうものであると解すれば、②説と整合的に理解することができる。しかし、その場合も、本来の特許権者とは、設定登録時に特許を受ける権利を有していた特許権者ということであるから、結局、設定登録時に特許を受ける権利を有していた者に関する外観が問題となる。

帳上の所有名義を登記に準じて考えたとする⁴²。

これに即して考えると、①については、特許権の設定登録の制度目的は、特許権の表示にはあるといえるけれども、「特許権の設定登録を受けた者が設定登録時に特許を受ける権利を有していた」ことの表示にある訳ではない。しかし、②に関して、特許権譲渡契約を締結する際、譲渡人が特許権者であることが特許登録原簿の記録から確認されれば、冒認等に関する不審事由が報告されているような場合でない限り、冒認等について綿密な調査はされないものと考えられる⁴³。また、③に関して、特許出願前の特許を受ける権利の承継は、特許出願が対抗要件であり(特許法 34 条 1 項)、出願後の承継は、一般承継の場合を除き、届出が効力発生要件である(同条 4 項)。そして、特許査定を経ているということは、査定時には冒認等に係る拒絶理由が発見されなかったことを意味する(特許法 51 条)。これらの規律も考慮すれば、特許権の設定登録がされた場合に「特許権の設定登録を受けた者が設定登録時に特許を受ける権利を有していた」蓋然性は高いといえる。そうすると、特に②・③の点から、特許権の設定登録における「特許権の設定登録を受けた者が設定登録時に特許を受ける権利を有していた」ことの表示を、民法 94 条 2 項類推適用における虚偽の外観として観念することは可能である。

また、後述(3)の通り、「特許権の設定登録を受けた者が設定登録時に特許を受ける権利を有していた」ことを虚偽の外観として観念すれば、虚偽の外観と民法 94 条 2 項類推適用による効果について一貫した説明を与えることができる。

したがって、民法 94 条 2 項類推適用にあたっては、「特許権の設定登録を受けた者が設定登録時に特許を受ける権利を有していた」との外観を問題とすべきであったと考える。本件に即していえば、「B が設定登録時に特許を受ける権利を有していた」との虚偽の外観を観念すべきであったということになる。

⁴² 田尾桃二「判解(最判昭和 48 年 6 月 28 日民集 27 巻 6 号 724 頁)」最判解民事篇昭和 48 年度(1977)15 頁。

⁴³ 時田・前掲注 10・56 頁も参照。

(3) 民法 94 条 2 項類推適用の効果

第一審判決及び控訴審判決は、民法 94 条 2 項類推適用により、「X 社は、X 社が特許を受ける権利を有していることを Y 社に対し主張することができない」(特許を受ける権利の対抗不能)という効果を導いた。

本件の第一審判決及び控訴審判決は、後述 4(2)の通り、最判平成 18 年 2 月 23 日民集 60 卷 2 号 546 頁(以下「最判平成 18 年」という。)を参照したものと考えられる。対抗不能という効果についても、最判平成 18 年をはじめとする民法 94 条 2 項類推適用に関する最高裁判決に倣ったものといえる。もっとも、最判平成 18 年は、「上告人は、A が本件不動産の所有権を取得していないことを被上告人に対し主張することができない」との効果を導いていた。本件の第一審判決及び控訴審判決は、最判平成 18 年の「A が本件不動産の所有権を取得していないこと」という部分を「X 社が特許を受ける権利を有していること」に改めて適用したということになる。

しかし、このように表現を改めた結果、外観と効果との間に、断絶が生じている。すなわち、B が本件特許に係る特許権者である(又は特許を受ける権利を有する)との外観と、X 社が現在特許を受ける権利を有していることの対抗不能という効果との間には、全く繋がりが無い。権利外観法理は、外観を信じた第三者を保護する法理である。換言すれば、権利外観法理は、少なくとも当該第三者との関係では、外観の通りであったものとして扱うという法理であるといえる。外観と効果との間に齟齬があることは、妥当でない⁴⁴。

虚偽の外観として「特許権の設定登録を受けた者が設定登録時に特許を受ける権利を有していた」ことを観念すれば(前述(2)参照)、それに対応する効果も、「真の権利者は、特許権の設定登録を受けた者が設定登録時に特許を受ける権利を有していなかったことを請求の相手方に対し主張することができない」との効果(冒認の対抗不能)になる。この効果は、特許法 74 条 1 項の要件充足を否定するのに十分である上、虚偽外観と効果に一貫した説明を与えることができる。

⁴⁴ 最判平成 18 年は、「A が所有者であるとの外観」について、「上告人は、A が本件不動産の所有権を取得していないことを被上告人に対し主張することができない」との効果を導いている。つまり、外観と効果には繋がりがあった。

したがって、民法 94 条 2 項類推適用の効果としては、冒認の対抗不能を導くべきであったと考える^{45, 46}。本件に即していえば、「X 社は、B が設定登録時に特許を受ける権利を有していなかったことを Y 社に対し主張することができない」との効果を導くべきであったということになる⁴⁷。

4 本件への具体的適用

(1) 冒認該当性

第一審判決においても控訴審判決においても、本件特許権が冒認に係るものであることは、明示的な言及はないものの前提とされている。

本件譲渡契約①は、A が、本件株主総会決議①後に、X 社代表取締役名義で締結したものである。しかし、本件株主総会決議①については、不存在確認判決が確定している。その対世効(会社法 838 条)を前提に、A の行為が無権代理と評価され、冒認が前提とされたものと考えられる⁴⁸。

⁴⁵ この論述は、第一審判決及び控訴審判決が導き出した効果と私見に基づく効果とを対比した上で私見に基づく効果の方がよいとするものではなく、そのような議論をする前の段階の問題として、そもそも第一審判決及び控訴審判決が導き出した効果は本来導くことのできないものであったことを指摘するものである。仮に、第一審判決及び控訴審判決が導き出した効果を導くことが正当化されるとすると、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求についての帰結に両方で差は生じない。ただし、無効審判においても民法 94 条 2 項類推適用をすることができると考える場合には、その際の帰結に若干の差が生じる(後述 7(1)参照)。

⁴⁶ なお、この議論は、あくまで実体法上の効果を論ずるものであり、冒認の無効理由に関する証明責任の分配について一定の立場を示すものではない。すなわち、本評釈は、移転請求訴訟の原告が、「特許権の設定登録を受けた者が設定登録時に特許を受ける権利を有していなかったこと」について証明責任を負うとまで主張している訳ではない。

⁴⁷ 最判平成 18 年の文言に合わせれば、「X 社は、B が本件特許に係る特許を受ける権利を取得していないことを Y 社に対し主張することができない」となる。

⁴⁸ なお、仮に、本件各株主総会決議が存在していたとすると、本件譲渡契約①は、B との関係で直接取引(会社法 356 条 1 項 2 号)に該当する。仮に必要な手続が履践されていなかった場合に、冒認と評価されるかは別途問題となる。

(2) 民法 94 条 2 項類推適用の類型選択

第一審判決も控訴審判決も、あてはめの文言から、真の権利者の「自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性」と、第三者の「善意無過失」とを、民法 94 条 2 項類推適用の要件としていっていると考えられる。これらの文言は、民法 94 条 2 項、110 条の類推適用を行った最判平成 18 年を参照したものと考えられる。ただし、第一審判決及び控訴審判決は、最判平成 18 年を明示的に引用・参照している訳ではなく、民法 110 条も摘示していない。むしろ、第一審判決及び控訴審判決は、「民法 94 条 2 項類推適用」という権利外観法理に基づく一般法理があることを前提に、その一般的要件として上記の文言を用いているように思われる。

民法 94 条 2 項類推適用の法理には、民法 94 条 2 項の単独類推適用をする類型と、民法 110 条との重畳類推適用をする類型がある。前者は、第三者に善意のみを要求し、後者は、第三者に善意無過失を要求する。両者は、外観の作出に真の権利者の意思関与があったか否かで区別されるとされる⁴⁹。本件では、真の代表者とされる D に、本件譲渡契約①への意思関与があったとはいいい難く、適用の可能性があるのは重畳類推適用の類型である。第一審判決及び控訴審判決が重畳類推適用の要件を用いたことは妥当だと考えられる。

(3) 民法 94 条 2 項類推適用のあてはめにおける考慮要素

ア 真の権利者の帰責性

第一審判決は、(i) X 社の内部事情や行為と、(ii) D の外観認識から株主総会決議不存在確認訴訟提起までの期間(約 4 年)及び不存在確認判決確定から Y らへの本件特許権の譲渡(本件譲渡契約②)までの期間(約半年)を挙げて、X 社の帰責性を認めた。

控訴審判決も、基本的に同様である。ただし、(ii)については、D の認識について、(a) B 及び C がそれぞれ X 社の代表取締役又は取締役に就任し、X 社の運営が混乱に陥っていることの認識、(b) 虚偽の外観の認識、

⁴⁹ 民法 94 条 2 項類推適用法理の各類型について、中舎・前掲注 31・194-198 頁、四宮ほか・前掲注 35・238-241 頁、佐久間・前掲注 35・137-146 頁、山本編・前掲注 31・70-76 頁[中舎]。

(c)これらがAの問題のある行為に起因することの認識の3点の認識を指摘しており、第一審判決が挙げた事情に(a)及び(c)の認識を追加している。また、控訴審判決は、「出願人ないし特許権者の名義を適正に戻すための方策をとることなく」との一節を挿入している。

(i)に関して、第一審判決及び控訴審判決は、具体的な事情として、Aが元々Dの部下であったこと、AがDの依頼により一時期X社の代表取締役を務めたこと、HがT社へX社株式を譲渡するにあたりAを経由させたことを指摘する。控訴審判決は、さらに、Dの代表取締役就任に至る経緯や、Dが代表取締役に就任した後すぐに、X社の銀行口座が使用できなくなるなど業務運営に支障を来したことも指摘する。

冒認の直接的な原因は、本件株主総会決議①や本件譲渡契約①というAによる行為であったにもかかわらず、第一審判決及び控訴審判決は、Aではなく、X社の真の代表者とされるDを基準として、X社の帰責性を判断している。その理由は、第一審判決及び控訴審判決が、Aを、X社の外部の人間として扱っているからであると考えられる。本件では、AがX社の従業員であるとの事実は認定されていない。仮に、Aが本件株主総会決議①や本件譲渡契約①の際にX社の従業員であったというような事実が認定されていれば、Aを基準としてX社の帰責性が判断されたものと考えられる(その場合、より簡単にX社の帰責性が認められたであろう)。

(ii)に関して、放置期間の長さは、民法94条2項類推適用における帰責性評価の一考慮要素とされるといわれる⁵⁰。この点に関連して、平成23年改正においては、ドイツやフランスの移転請求制度には期間制限がある中で⁵¹、期間制限はあえて設けられなかった。その理由としては、無効

⁵⁰ 米倉明「判批(最判昭和48年6月28日民集27巻6号724頁)」法協92巻2号(1975)186頁。山本編・前掲注31・78頁[中舎]は、放置期間は数か月から数年まで様々であるが、その間に登記名義人が名義を利用して第三者との間で法律行為をするのに足りる期間であればよいとされているようであると整理する。

⁵¹ 日本国際知的財産保護協会「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書(平成22年3月)」(https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h21_report_02.pdf) (2024年12月6日最終閲覧)11-12頁。

審判には期間制限がなく、無効審判により特許権をいつでも消滅させられ得る冒認者等の期待を保護する必要はないことが挙げられた⁵²。しかし、無効審判と異なり、移転請求制度は、真の権利者に特許権を帰属させるための制度である。無効審判請求の場合は、自らに権利行使がされるおそれが生じてから請求することもあり得るだろう。しかし、移転請求は、自身への権利の移転を求める積極的な請求である。真の権利者が冒認特許権の設定登録を認識してから、合理的な期間内に移転請求をすることを期待してよいであろう。そうすると、真の権利者が冒認を知りながらあえて放置したような場合に、そのことを帰責性判断の一考慮要素とすること自体は、移転請求制度の趣旨に反しないと考えられる。

もっとも、民法学上、民法 94 条 2 項類推適用における真の権利者の不利益の正当化根拠は真の権利者の意思関与にあるとして、単なる放置だけでは帰責性を認めるべきでないとされる⁵³。本件も、(ii) 放置期間の長さだけでなく、(i) X 社の内部事情もあったからこそ、X 社の帰責性が認められたものと理解すべきである。

放置期間に関して、第一審判決及び控訴審判決は、D による株主総会決議不存在確認訴訟の提起の遅さを問題としているようにも思われる。しかし、本件特許権の移転との関係では、株主総会決議不存在確認訴訟を提起することは、必要不可欠ではない。確かに、株主総会決議不存在確認訴訟の提起は、認容判決が得られれば、対世効(会社法 838 条)を通じて第三者との間でも無権代理であることを前提とすることができる(前述(1)参照)点において、本件特許権の移転との関係でも有用ではある。しかし、株主総会決議不存在確認訴訟を提起せずとも、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求の中で関係する株主総会決議の不存在を主張すること

⁵² 産業構造審議会知的財産政策部会・前掲注 12・64 頁。

⁵³ 米倉・前掲注 50・184 頁。中舎・前掲注 31・202 頁。これらの指摘は、真の権利者の意思関与がほとんどない場合にまで民法 94 条 2 項類推適用が拡大することを懸念するものであった。ただし、山本編・前掲注 31・78 頁[中舎]は、最判平成 18 年のような外形与因型の事例が登場するにいたっては、民法 94 条 2 項類推適用は異次元の領域に入ったともいえ、このような批判のインパクトが薄れたことは否めないとする。

は法的に可能である⁵⁴。直接には、X社は、特許を受ける権利の確認訴訟や処分禁止の仮処分等の「出願人ないし特許権者の名義を適正に戻すための方策」(控訴審判決)をとることが必要であった。

イ 第三者の善意無過失

第一審判決及び控訴審判決は、「被告らの善意無過失」と項目を立てて、Y社完全子会社とY社の主観的態様を一緒に検討している。形式的には被告Y社はY社完全子会社からの転得者であるものの、担当者も同一であり、両者を一体的に「第三者」と見ることは実態に即している。

その上で、第一審判決及び控訴審判決は、(i)Y社側担当者が、本件譲渡契約②の時点で、不審事由に関する報告を受けていないこと、(ii)本件譲渡契約①の締結から既に6年5か月以上が経過していた(控訴審判決は、出願公開から5年以上が経過していたことも指摘する。)にもかかわらず明示的な紛争は生じていなかったことを挙げて、Y社らは善意無過失であったとした。妥当な評価であると思われる⁵⁵。

5 他の法律構成の可能性

本件が無権代理の事案であったこと(前述 4(1)参照)からすれば、表見代理やそれに類する規定(民法 109 条、110 条、112 条、会社法 354 条、908 条 2 項)の直接適用又は類推適用も考えられたように思われる。しか

⁵⁴ 江頭憲治郎『株式会社法〔第9版〕』(有斐閣、2024)393頁参照。

⁵⁵ 平成23年改正前の裁判例だが、同様の移転請求に対して民法94条2項類推適用が主張された裁判例がある(東京高判平成16年4月20日平成15年(ネ)第2071号裁判所ウェブサイト[「飲食調理パック・自動調理用パッケージ」](山下和明裁判長))。この裁判例では、代表取締役による特許を受ける権利の譲渡担保権設定が、「重要な財産の処分」(商法260条2項1号(当時。会社法362条4項1号に相当する。))であるにもかかわらず取締役会の決議を欠くとして無効とされた。そして、第三者(会社)の代表者が上記代表取締役の妻であり、その会社が設立後約1か月で特許権を買受けたことを指摘し、仮に民法94条2項の類推適用があり得るとしても、善意の第三者とはいえないと判示した。この裁判例と比較すれば、本件におけるX社とY社の関係の希薄さも、善意無過失との評価を基礎づけたといえる。

し、本件は、いずれの規定も直接適用は困難な事案であった(例えば民法 112 条は 1 つの有力な候補といえるものの、民法 112 条における「第三者」は無権代理人の直接の相手方を指すことに異論はないとされる⁵⁶)。また、類推適用についても、これらの規定が、主に取引の相手方の保護を念頭に置いた規定であることからすれば、少なくとも、民法 94 条 2 項類推適用よりも優位な構成であるとはいえないように思われる。

それでは、権利外觀法理以外の一般法理はどうか。

信義則(民法 1 条 2 項)については、権利失効の原則が候補として考えられる。しかし、民法 94 条 2 項類推適用と異なり、権利失効の原則は判例によって確立された法理であるとはいいい難く⁵⁷、また、日本法におけるその承認や適用には慎重な見解が多い⁵⁸。

権利濫用(民法 1 条 3 項)についても、本件の X 社に、Y 社に対する害意があったとはいいい難く、相対的に採りにくい構成であったといえよう。

6 無効・取消し・解除の場合への影響

本件の第一審判決及び控訴審判決は、あくまで民法 94 条 2 項類推適用の可能性のみを判示したものである。

それでは、本件の第一審判決及び控訴審判決が、無効・取消し・解除の場合の移転請求の可否の議論にどのように影響するといえるか。この点については、前述 2(2)イで整理した 2 つの前提、とりわけ民法の第三者保護規定の性質をどのように考えるかが重要となる。

前述 2(2)イでは、民法の第三者保護規定の性質について、第三者を何らかの形で保護する規定と概括的に把握する見解(概括的把握)と、無効・取消し・解除の対抗や効果の制限に関する規定と具体的に把握する見解(具体的把握)があることを述べた。

民法の第三者保護規定について、第三者を何らかの形で保護する規定

⁵⁶ 於保不二雄＝奥田昌道編『新版注釈民法(4)』(有斐閣、2015)344 頁[安永正昭]。

⁵⁷ ただし、解除権の行使に関し、一般論として権利失効の原則を承認した判決と紹介されるものとして、最判昭和 30 年 11 月 22 日民集 9 卷 12 号 1781 頁。

⁵⁸ 山野目章夫編『新注釈民法(1)』(有斐閣、2018)159 頁[吉政知広]、谷口知平＝石田喜久夫編『新版注釈民法(1)〔改訂版〕』(有斐閣、2002)106 頁[安永正昭]。

と概括的に把握するのであれば、その直接適用の場合も、問題状況は民法 94 条 2 項類推適用の場合と異なることになる。したがって、このような理解を前提とすれば、本件の第一審判決及び控訴審判決は、無効・取消し・解除の場合についても、民法の第三者保護規定を適用することができるという方向性を示唆するものと理解することができる。ただし、このような概括的把握の下でも、民法の第三者保護規定の適用の可否を議論する前提として、無効・取消し・解除の場合に冒認となるのかを検討する必要がある。その段階で、そもそも冒認ではないという判断に至る余地は十分にある。とりわけ控訴審判決は、解除の場合には冒認とならないとする方向性を示唆しているものと考えられる⁵⁹。

他方、民法の第三者保護規定の性質について、無効・取消し・解除の対抗や効果の制限に関する規定であると具体的に把握するのであれば、その直接適用の場合は、問題状況が民法 94 条 2 項類推適用とは根本的に異なる。民法の第三者保護規定は、何らかの意思表示又は契約があることを前提に、その意思表示又は契約について、移転請求の相手方である第三者との関係では、無効・取消し・解除がされたものと扱うことができないとする規定である。これに対し、民法 94 条 2 項類推適用は、およそ意思表示が存在しないことを前提に、外観を信頼した第三者を保護するものである。したがって、このような理解を前提とすれば、本件の第一審判決及び控訴審判決は、あくまで意思表示が存在しない場合に民法 94 条 2 項類推適用が可能であることを判示したに留まり、無効・取消し・解除の場合には影響しないということになる。

7 無効審判及び無効の抗弁

本件の第一審判決及び控訴審判決は、特許法 74 条 1 項に基づく移転請求について、民法 94 条 2 項類推適用を認めたものである。したがって、それ以外の冒認に関する特許法上の規律、すなわち無効審判と無効の抗弁における民法 94 条 2 項類推適用の可否については、本件の第一審判決及び控訴審判決の判示するところではない。しかし、無効審判と無効の

⁵⁹ 控訴審が示唆する方向性について、注 33 参照。

抗弁における民法 94 条 2 項類推適用の可否は、事案の最終的な帰結や当該特許権の価値を考える上で非常に重要であり、それらの考え次第で、本件の第一審判決及び控訴審判決の見え方も、大きく変わることになる。

(1) 無効審判

冒認は、無効審判における無効理由でもある(特許法 123 条 1 項 6 号)。本件においても、X 社が、冒認を理由として無効審判請求をすることは考えられる。無効審判においても、民法 94 条 2 項類推適用は可能であるかが問題となる。

第 1 に、無効審判においては、移転請求と異なり、民法 94 条 2 項類推適用をすることはできないとする見解が考えられる。

無効審判は、請求人と被請求人との間の具体的な権利義務又は法律関係の存否を争う手続ではなく、特許を無効とすることについて審決を求める手続である(特許法 123 条 1 項柱書参照)。一般論として、無効審判において、請求人と被請求人の間の利益較量を行うことはできない。

別の視点から捉え直せば、移転請求は、特許権の帰属の問題であるのに対し、無効審判は、特許の有効性の問題である。民法 94 条 2 項類推適用は、帰属の問題にのみ適用される法理であると理解すると、無効審判には適用の余地がないことになる。

この場合、第三者(特許権者)は、民法 94 条 2 項類推適用により移転請求からは保護されるものの、無効審判を請求されれば特許権そのものを失うことになる⁶⁰。ここでは、民法 94 条 2 項類推適用は、第三者保護のための法理というよりも、真の権利者への移転登録及びそれに伴う無効理由の治癒(特許法 123 条 1 項 6 号括弧書)を阻止するための法理として機能することになる。

これに対して、第 2 に、無効審判においても民法 94 条 2 項類推適用は可能であるとする見解も考えられる。2 つの理由づけが考えられる。

⁶⁰ 大淵・前掲注 8・103-104 頁は、真の権利者による放置があまりにもひどければ、移転請求が権利濫用等になる可能性はあるとしつつ、その場合も、無効審判による無効化の可能性は永遠にあり、第三者の特許権取得の利益ないし期待とはいっても、要保護性の乏しいものに過ぎないとする。民法 94 条 2 項類推適用についても同様の議論になるものと考えられる。

まず、冒認等の無効理由については、例外的に真の権利者と特許権者の利益較量を行う余地がある。冒認等の無効理由は、新規性・進歩性等の他の無効理由と異なり、公益的なものではなく、真の権利者の希望を実現するためのものである。このことは、冒認等の無効理由については、請求人適格が真の権利者に限られる(特許法123条2項括弧書)ことにも表れている。請求人適格が真の権利者に限られるということは、冒認等の無効理由については、無効審判であっても真の権利者と特許権者との間でしか争われ得ない。また、民法94条2項類推適用がされても、冒認等を理由とする無効審決はされないという帰結が生じるのみであるから、民法94条2項類推適用により、対世的な効果が生じる訳ではない。つまり、民法94条2項類推適用を認めたとしても、弊害は生じない。したがって、冒認等を理由とする無効審判については、例外的に、民法94条2項類推適用法理という真の権利者と特許権者の利益較量の枠組みを導入する余地がある。

ここで問題となるのは、民法94条2項類推適用の効果が、第三者(特許権者)に対しての対抗不能であって、特許庁に対しての対抗不能ではないという点である。しかし、上述のように、冒認等の無効理由については、真の権利者と特許権者との間でしか争われ得ない。そのため、被請求人に対して対抗不能である事項は、特許庁(審判合議体)も、権利義務又は法律関係の存否に関する紛争の場合に準じて、その事項が認められないものとして扱わなければならないと解することは可能である。

民法94条2項類推適用が外観を信頼した第三者を保護するための法理であることからすれば、その第三者保護の価値判断を、特許の有効性の局面でも徹底すべきであると考えられる。

この第2の見解の下では、民法94条2項類推適用により、効果について本件の第一審判決及び控訴審判決が導いた効果に従うならば、請求人は、請求人が特許を受ける権利を有する者であることを主張することができないとして、無効審判請求が却下される(特許法123条2項)ことになる(私見のように、民法94条2項類推適用の効果を冒認の対抗不能と考えれば(前述3(3)参照)、却下ではなく請求不成立審決となる。)⁶¹。

⁶¹ この第2の見解を採用する場合において、もし特許権が共有状態にあるならば、そ

(2) 無効の抗弁

同様の問題は、いわゆる無効の抗弁(特許法 104 条の 3 第 1 項)においても生じる。例えば、本件の Y 社が、ある主体 P の行為が本件特許権を侵害するとして、P に対し、差止請求や損害賠償請求をしたときに、P が、冒認を理由とする無効の抗弁を主張することが考えられる(特許法 104 条の 3 第 3 項参照)。この場合に、Y 社は、民法 94 条 2 項類推適用を再抗弁的に主張することができるかが問題となる。

無効の抗弁は、無効審判により特許が無効とされるべきものと認められるときに、その権利行使を否定する規律であるから、その解釈は、無効審判における解釈と共通すると考えられる。

無効審判における第 1 の見解からすれば、無効の抗弁についても、民法 94 条 2 項類推適用を再抗弁的に主張することはできない。この場合、第三者(特許権者)は、民法 94 条 2 項類推適用により移転請求から保護されるとはいつても、権利行使の余地がなく価値のない特許権を有するに過ぎないことになる。この点からも、この見解の下では、民法 94 条 2 項類推適用は、第三者保護のための法理というよりも、真の権利者への移転登録及びそれに伴う無効理由の治癒(特許法 123 条 1 項 6 号括弧書)を阻止するための法理として機能することになる。

これに対し、第 2 の見解からすれば、無効の抗弁についても、民法 94 条 2 項類推適用を再抗弁的に主張することにより、権利行使が可能となる。この場合、当該特許権は、冒認がなかった場合と同等の価値を有することになる。

それぞれの共有者についての善意又は善意無過失の判断が分かれる可能性がある。移転請求の場合には、民法 94 条 2 項類推適用がされない共有者に係る持分についてのみ、移転を認めることになる。しかし、無効審判の場合はどうか。民法 94 条 2 項類推適用により保護されるはずの者を保護するという観点から、特許を無効としないという帰結を導くのであれば、全ての共有者との関係で冒認を主張することができない限り無効とはならないと考えるか、例外的に部分無効を認めて当該部分は他の共有者に帰属する(民法 255 条類推適用)と考えることができるように思われる。ただし、共同出願違反であれば全部無効となることとの違いを合理的に説明できるかは課題として残る。なお、共同出願違反についても、立法論としては、これを無効理由とすることに反対する見解がある(大淵・前掲注 8・124 頁。産業構造審議会知的財産政策部会・前掲注 12・64 頁注 26 も参照)。

(3) 検討

民法 94 条 2 項類推適用法理は、第三者の信頼保護のための法理として発展してきた。不動産所有権の事案では、権利の帰属の問題を処理するだけで第三者の保護が十分であったが、冒認の事案では、特許の有効性まで対処しなければ、第三者は保護されない。解釈論として成り立つ限り、特許の有効性の局面にも民法 94 条 2 項類推適用を及ぼすべきである。また、民法 94 条 2 項類推適用がされれば第三者は冒認等の無効理由のない特許権を取得すると解した方が、特許権譲渡取引における冒認等の不確実性に伴う取引費用を低減させることにも繋がる。

また、第 1 の見解を採った場合には、移転請求に対して民法 94 条 2 項類推適用がされる場合であっても、特許権者は、冒認の無効事由があるために、権利行使をすることができない。そのため、特許権者が、当該特許権の排他権としての価値を享受しようと思えば、真の権利者との合意の上で、一度移転請求を認諾して移転登録を経由し、冒認の無効理由を治癒させた(特許法 123 条 1 項 6 号括弧書)後で、特許権を買い戻すことになる。真の権利者もそのままでは移転請求をすることができないから、この取引が成立する可能性は十分にある。しかし、このような事態が生じれば、第三者の保護になっていないだけでなく、實際上、第 1 の見解が考えるところの民法 94 条 2 項類推適用の機能(真の権利者への移転登録及びそれに伴う無効理由の治癒を阻止すること)さえも損なわれることになる。

第 2 の見解が法解釈として成り立つ限り、あえて第 1 の見解を採る意味はない。そして、第 2 の見解が法解釈として成り立つことは、(1)で示した。第三者保護を重視し、第 2 の見解を採るべきであると考ええる。

* 本件の第一審判決については、高林龍「特許法 79 条の 2(冒認中用権)と民法の外観法理により保護されるべき第三者」創英国際特許法律事務所法律部門サイト 2024 年 8 月 2 日記事⁶²、小泉直樹「判批」ジュリ 1601 号(2024)8 頁がある。

⁶² 高林龍「特許法 79 条の 2(冒認中用権)と民法の外観法理により保護されるべき第三者」創英国際特許法律事務所法律部門サイト 2024 年 8 月 2 日記事(<https://soci-law.com/law-topics/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%9579%E6%9D%A1%E3%81%AE2%EF%BC%88%E5%86%92%E8%AA%8D%E4%B8%AD%E7%94%A8%E6%A8%A9%EF%BC%89%E3%81%A8%E6%B0%91%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%A4%96%E8%A6%B3%E6%B3%95%E7%90%86%E3%81%AB/>) (2024 年 12 月 6 日最終閲覧)。