

2023年5月15日

冒認出願による特許権の移転請求権は、
真の権利者の救済手段として万全か

三好内外国特許事務所
弁理士 高橋俊一



先月から、某民放TV局で企業の知的財産部を舞台にした「それってパクリじゃないですか？」なる番組が始まった。日本弁理士会では、当該番組の放送開始についてアナウンスがあり、小生も見始めたところである。

第1話は、主人公の開発部員が開発したボトルのコーティング技術が競合他社に漏洩してしまい、先に特許出願され特許権を取られてしまったことから、この特許権を取り戻すために悪戦苦闘するというストーリーであった。すなわち、競合他社から冒認出願された特許を特許法第74条の移転請求権（条文に関する具体的な話は出ていない）を使って取り戻そうとする内容であった。結果的には、主人公の会社の社長が自身の講演会に潜り込んでいた競合他社の社員にボトルの試作品を（愚かにも）見せていたことが現場映像により判明して、それを証拠に競合他社の知的財産部長の弁理士と交渉し特許権の移転を実現することができて、めでたくハッピーエンドとなっている。

しかし、このストーリーを見ていてふと感じたことがある。実務上の観点から考えた場合、特許法第74条第1項の移転請求権は、特許を受ける権利を有し本来的に特許権を取得できる者（真の権利者）を救済するという趣旨で設けられた規定ではあるものの、あくまでも特許権者を真の権利者に変更すると言わば形式的な救済といえる。すなわち、特許法第74条第1項は、特許権の内容については何ら言及しておらず、真の権利者が本来取得しなかった特許権の内容に変更できる規定ではないのである。

創作した発明を特許出願する場合、権利化したい特許権の内容及び範囲、それに伴う明細書に記載する技術の内容、用いる図面については、特許権を活用しようとする事業や今後の特許戦略等を想定しながら検討するのが通常である。したがって、特許出願人が異なれば、発明が同じであっても、特許請求の範囲、明細書及び図面の記載内容が同じになることはないはずである。そうであるならば、真の権利者が移転請求権により特許権を取り戻したとしても、その特許権の内容は真の権利者が望んでいた内容とは大なり小なり異なるものと考えられ、真の権利者としては、自分が望んでいた内容に追加・修正したいと思うであろう。ところが、一旦、特許権が成立してしまうと、特許権の内容を変更することはできない。これでは、真の権利者を実体的に救済したことにはならないと感じた次第である。

特許法第74条第1項の移転請求権が導入された平成23年改正以後、移転請求権を主張するに際して必要となる発明者の主張・立証に関する論文等は見られるものの、上記の点についての論文等を見かけた記憶は無い。そこで、どこかの時点で議論されているはずと思い調べたところ、それは見つかった。

前記移転請求権が導入された平成23年改正のための審議に先立ち、平成22年3月に「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」なるものが作成されている。その中で、移転請求を広く認めることに伴う検討事項の一つとして「(3) 冒認者の寄与に関する取扱いについて」という箇所(第22頁)で検討されている。そこでは、冒認出願された内容について、出願前及び出願後の審査過程における以下の冒認者の寄与の例示が挙げられている。

<権利範囲に対する寄与>

- a) 真の権利者の発明Aに冒認者の発明Bを加えて出願する場合
- b) 真の権利者の発明Aを改良してA'として出願する場合
- c) 真の権利者の発明Aを上位概念化して出願する場合
- d) 真の権利者の発明Aを冒認出願した後、当該出願を基礎として優先権を主張し、冒認者の発明Bを追加して(又は、改良発明A'として若しくは発明Aの上位概念の発明として)出願する場合

<手続的な寄与>

- e) 冒認者が補正等の手続をした場合
- f) 真の権利者の発明Aについて、明細書に実施例aを追加して出願する場合

いずれも、冒認者の立場であれば、冒認出願に際して当然に検討し得ることである。その上で、特段の立法処置をするまでもなく冒認者の寄与がある場合には、当該寄与分については冒認者の利益を認めるとの結論に至っている。その結果として、特許法施行規則には、「特許法第74条第1項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。」という規定が設けられた(第40条の2)。なお、ここでの冒認者の利益とは、例えば特許権の共有、権利の持分についての金銭保証などである。冒認者に対しては利益を何ら認めるべきではない、というのが感情的ながら多数の意見だと思うが、冒認者の寄与についてはあくまでも真の権利者が思い付いたことではないことからすると、致し方ないというべきであろうか。

このようなことからすると、冒頭の「それってパクリじゃないですか?」の第1話のように、単に、冒認出願については特許権を取り戻すことで解決であれば良いが、冒認者から特許権の共有或いは持分の買取りなどを求められる場合には、面倒な交渉を余儀なくされるのは容易に想像できる。したがって、冒認出願された場合には、上述したような多大な不利益を被る可能性が十分にあるので、当然のことではあるが、情報漏洩にはくれぐ

れも気を付ける必要がある。なお、通常であれば主人公の会社も、問題の競合他社より遅れることはあっても自己の発明について出願をしているはずである。その場合には、冒認出願を理由として競合会社の特許を無効にすれば（特許法第123条第1項第6号）、自己の権利は確保されることとなる。したがって、先願主義下、発明が完成した場合にはできるだけ早く出願をすることが鉄則である。

今回、「それってパクリじゃないですか？」を見ることによって、自身の勉強不足を気付かせてもらった。この先、どのようなストーリー展開になるのかは判らないが、新たな気付きを発見すべく見続けてみたいと思う。