

平成 21 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

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

社団法人 日本国際知的財産保護協会

要約

本調査研究の目的

発明を知得した第三者が特許を受ける権利を有していないにもかかわらず出願した場合等に、真の権利者が発明に係る権利を得られない場合があることについて、我が国の特許法は特許を受ける権利を有する者（真の権利者）の保護が不十分との指摘が有識者等からなされている。

このため、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ついて、体系的かつ包括的に法制的検証等を行うことが今回の調査研究の目的である。

真の権利者の救済についての今後の方向性に関する提言

1. 真の権利者の救済に関する基本的な考え方

(1) 現行制度の概要

現行制度において、特許を受ける権利を有していない者による出願（いわゆる冒認出願）に対する真の権利者の救済手段として、冒認を理由として冒認出願を拒絶する又は冒認出願に係る特許を無効にすること、新規性喪失の例外の規定を利用して真の権利者が自ら出願すること、冒認者に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすること、限定的ではあるが冒認者に対する特許権（又は特許出願人名義・特許権登録名義）の移転請求をすること、という方法が存在する。

これらの救済手段の中でも、真の権利者から冒認者に対する特許権（又は特許権登録名義）の移転請求は真の権利者の直接的且つ簡明な救済手段である。しかし、特許法上、移転請求を認める規定が存在しないため、現行制度においては移転請求が認められるケースは限定的であり、裁判例においても、真の権利者が自ら出願をしていたか否かなどの事情の違いによって差が生じることとなっている。

(2) 問題の所在

現行制度では救済手段として上記の手段が認められているものの、真の権利者の救済として必ずしも十分とはいえないとの指摘がある。また、真の権利者が冒認された発明についての特許権を取得して独占的に利用できるよう、冒認者に対する移転請求を広く認める立法的措置を必要とする見解も多く見られるところである。

(3) 諸外国における真の権利者の救済

ドイツ、英国及びフランスでは、冒認出願に対する真の権利者の救済手段として、移転請求を可能とする制度が特許法（知的財産法）上に規定されている。

(4) 検討

発明者が自ら出願していなかった場合についてまで特許権の移転請求を認めることについて、特許権は発明を公開することを通じて世の中の技術水準の向上に寄与した者に対して報酬として与えられるものであって、自ら出願を行っていない真の権利者に対して特許権を付与することは特許制度の趣旨に反する不合理なものである、との反対意見がある。

これに対しては、真の権利者が発明につき営業秘密として秘匿するか出願するかについての決定権を有することは発明者の自由として尊重されるべきであり、冒認者の行為によりその選択権が失われてしまった後で、発明者が改めて特許権を取得するという選択をしようとする場合に、当初公開しようとしなかったことがネガティブに評価されるとは考えられない。

また、出願公開によって社会に貢献するのが公開された技術の内容自体であつて誰が出願したかによってその事実が変わるものではないことからすれば、真の権利者が自ら出願行為を行った訳ではなくとも、発明の公開を通じて社会に多大な貢献をしたと評価することができるであろう。

さらに、冒認出願がなされたときにも権利取得の機会があることを理由に真の権利者が発明の秘匿を選択することがあるとは考えにくく、冒認出願に関し移転請求を認めることによって公開の意欲が削がれるということもないものと思われる。

これらの点を考慮すれば、特許権設定登録後においては、真の権利者が自ら出願をしていない場合も含め移転請求を広く認める方向で、特許法を見直すべきものと考えられる。

2. 移転請求の考え方

前述のとおり、真の権利者の救済手段として移転請求を広く認め、発明者に対する保護をより強化することが必要である。そのためには、立法論として、真の権利者が特許権（又はその登録名義）取得を肯定するための理論的な検討が必要である。

特許権設定登録後における真の権利者の移転請求の説明としては、①設定登録によって特許権は登録名義人ではなく実質的には真の権利者に発生すると構成して、真の権利者が、自己が有する当該特許権に基づいて、特許権の登録名義人に対して登録名義の移転を請求することが可能であるとする構成、②冒認者と真の権利者にはそれぞれ利得（特許権）と損失（特許を受ける権利）が存在しており、真の権利者は冒認者に対して不当利得として特許権の返還を請求することが可能であるとする構成、③真の権利者は自己の特許を受ける権利を無断で処分した冒認者の特許権取得に係る行為を無権代理行為に準ずるものとして追認することが可能であるとする構成、④真の発明者は自己の有する発明権（又は特許を受ける権利）に基づき、登録名義人に対して登録名義ないし特許権の移転を請求することが可能であるとする構成、などが考えられる。

3. 移転請求を広く認めるに伴う検討事項

(1) 第三者（譲受人・ライセンシー）の保護

一般的には、特許公報等で公開された発明が、特許を受ける権利を有する者により出願されたものであるのか、又は、冒認者により出願されたものであるのかという点について第三者が特許公報等の記載のみに基づいて判断することは困難であるから、移転請求を広く認めるにあたっては、冒認者から冒認特許を譲り受けた者及び冒認者から実施権等を設定された者等の保護の在り方についても検討が必要となる。

この点、ドイツ、英国及びフランスにおいては、原則、譲受人に対しても移転請求が可能である。ライセンシーに関しては、例えば、ドイツでは、冒認者によって付与されたライセンスは、真の権利者への移転と同時に消滅すると解されているようであるが、他方、

英国においては、冒認者、譲受人及びライセンシーは、所定の要件を充たせば、移転後も非独占的ライセンスの付与を受けることが特許法上認められている。

また、ドイツ、英国及びフランスにおいては、移転請求が可能な期間に制限が設けられている。

このように、特許権設定登録後の第三者保護の在り方については様々なヴァリエーションが考えられるところ、主として、移転は第三者には影響を与えないこととする（すなわち、譲受人に対しては移転請求権を行使することができないこととし、ライセンシーは引き続き実施権を有することとする）ことにより保護する方法、善意の第三者に対してのみ前記のように保護する方法、譲受人やライセンシーには法定実施権を認めることにより保護する方法、移転請求が可能な期間について制限を設けることによって保護する方法、などが考えられる。

いずれにせよ、取引の安全や冒認行為に対する抑止力などの観点から、当事者にとって妥当な結果となるように、真の権利者の救済及び第三者の保護により生じる問題並びに両者のバランスを十分に考慮するべきである。

（２）移転請求の機会の担保について

真の権利者からの冒認出願に係る特許権（又は出願人名義・登録名義）の移転請求を認める制度が設けられた場合でも、冒認出願の拒絶、無効審決の確定、あるいは冒認者による放棄や取下げ等がなされれば、真の権利者は当該権利の移転を実現することはできなくなる。移転請求制度を検討するにあたっては、真の権利者による移転請求の機会を担保する手段についても検討する必要がある。

① 無効理由について

現行法では、冒認は無効理由とされており、その請求人適格は利害関係人とされている。したがって、現行法では、真の権利者の意に反して（又は真の権利者の知らないところで）利害関係人である第三者の無効審判請求により特許が無効にされるおそれがある。他方で、真の権利者が特許権の無効によって発明を公衆に開放するという選択肢の保持を望む場合があることを考慮すれば、冒認出願に係る特許を無効にする手段を残すことが考えられる。

したがって、冒認を無効理由として維持しつつ、冒認を理由とする無効審判の請求人適格を真の権利者に限ることが妥当と考えられる。

② 冒認者の権利行使に対抗する被告の主張について

現行法では、冒認者による権利行使に対して、侵害訴訟における被告は、特許法第 104 条の 3 の抗弁（いわゆる無効の抗弁）を提出することが可能である。

冒認を理由とする無効審判の請求人適格を真の権利者に限定する場合、これに併せて、冒認を理由とする無効の抗弁の主張権者も真の権利者に限定すべきかを検討する必要がある。この点、実質的な面からすれば、冒認者の権利行使が、真の権利者から技術供与を受けて実施している者にも及ぶ可能性等を考慮すれば、当該抗弁を何人も可能なものとして位置づけることには妥当性があるものと考えられる。また、特許権を対世的に無効にすることを主張する場面（無効審判）と権利行使を回避するために抗弁を主張する相対的な

場面（侵害訴訟）とでは、主張権者に差を設けるという整理も可能ではないかと考えられる。

③ 無効理由の治癒について

現行法の特許法第123条第1項第6号の文言を文字通りに理解すると、冒認出願に係る特許権の設定登録後、真の権利者の移転請求が認められた後でも、無効理由が治癒しないと解されるおそれがある。

上記のように、仮に特許法第104条の3の抗弁を何人にも認めることとするならば、無効理由が治癒しないことにより、真の権利者による権利行使もできないことになるから、真の権利者の保護のために移転請求を認める意味がなくなる。

したがって、真の権利者への移転により無効理由は治癒されることとなるような立法上の手当てが必要であるものと考えられる。

④ 拒絶理由について

現行では、冒認は拒絶理由とされているから、真の権利者の意思に関係なく冒認出願が拒絶されることにより、移転請求（出願人名義の変更）の機会が失われる可能性がある。

他方、冒認を拒絶理由としないとすると、真の権利者が冒認出願が特許されないことを望む場合にも冒認出願は拒絶されなくなる。この場合にも、真の権利者は、確認訴訟を提起し特許を受ける権利を有することの確認判決を得て冒認出願の名義を自己に変更した上で当該出願を取り下げる、という手続を取ることによって冒認出願の権利化を阻止することができる。しかし、確認訴訟を経る必要があり、時間や費用等の負担が大きいものとなる。

以上のことからすると、冒認を拒絶理由として維持することが望ましい一方、真の権利者の意に反して真の権利者が特許を受ける機会を奪われないようにすべきものと考えられる。

⑤ 処分禁止の仮処分・審査の中断について

特許権設定登録後の期間については、登録名義等の移転請求権等を認めることとすれば、移転請求権等を被保全権利とした処分禁止の仮処分が可能となり、冒認者が第三者に特許権を譲渡すること等を防ぐことができると考えられる。

特許権設定登録前の期間については、現在の制度を前提とすると、仮処分における被保全権利の存在に疑義があることや仮処分の公示方法がないことから仮処分の可否及び実効性の点について疑問が生じている。冒認者による特許出願の取下げ、名義変更等を防止することの必要性については異論のないところと思われるので、仮処分、審査の中断等、法令上の手当ての可否及び内容について検討が必要と考えられる。

（3）冒認者の寄与に関する取扱いについて

冒認された発明の出願前及び出願後の審査過程において、冒認者の寄与（真の権利者の発明に冒認者の発明を加えて出願する等）が認められる場合が考えられる。

このような場合に関して、ドイツ、英国及びフランスでは、冒認者の寄与があった場合

は、明文規定はないが、移転請求の結果、当該特許権（又は特許出願）は、冒認者と真の権利者の共有となる場合が多い。また、ドイツでは、出願が分離可能なものであれば、分離移転を請求することが可能とされている。

冒認者の寄与に関する取扱いについては、具体的事案、当事者の希望等に応じて柔軟に対応できることが望ましく、特定の選択肢に限定されないように配慮するべきであると考えられる。

移転請求を制度上認めることを前提とした場合、冒認者と真の権利者のそれぞれの寄与に応じて権利の共有となるだけでなく、必要に応じて、全面的価格賠償の方法により、真の権利者か冒認者のいずれかに権利を帰属させることも可能と考えられることなどを考慮すれば、現行法の枠組みで一定の対処が可能であり、冒認者の寄与に関する立法的な措置をする必要性は低いと考えられる。

（４）同一発明について冒認出願の後に出願した第三者との関係

自ら出願していない真の権利者が、同一発明について冒認出願の後に出願した第三者に優先して特許権を取得するというのは、先願主義の趣旨に照らして不合理であり、また、出願日遡及制度（大正 10 年特許法第 10 条、第 11 条）を廃止した昭和 34 年法改正の経緯を踏まえれば、第三者との関係で後願にあたる真の権利者は救済する必要がないとして、第三者を救済すべきとの意見もある。

しかしながら、冒認の場合における発明の保護に関し、発明それ自体に着目するならば、冒認者を介しているとはいえ、当該発明は公開されることにより結果として社会に貢献している点は評価されるべきであるから、そのような特許発明が発明者の手に戻ることによって、冒認という不正な行為により社会に生じた事実関係を除去し、当該発明が本来取りえた姿を取ることを是認すべきである。このような立場からすれば、冒認出願された発明は、第三者の発明に先立って出願されているのであるから、真の権利者に移転請求を認めた結果、真の権利者が第三者より優先するものとして扱われることとなったとしても、第三者として是認すべきものということができる。

また、拡大先願規定の導入後は、第三者の特許権取得の利益保護を理由として真の権利者の保護を否定する実益は、ほとんどなくなったものと考えられる。

さらに、ドイツ、英国及びフランスでは、冒認出願に先願の地位を与えないとする規定はなく、第三者が冒認者に後れて出願している以上、第三者は救済されないものと考えられる。

以上によれば、移転請求を認める場合において、冒認出願に後れて出願した第三者を考慮する必要性はもはや失われたものと評価できる。

4. 出願日遡及制度について

真の権利者を救済するための方法として、移転請求の制度のほかに冒認出願後の真の権利者の出願の出願日を冒認出願の出願日に遡及させる制度が考えられる。

ドイツでは、冒認出願の出願日に基づいて自己の出願の優先性を主張することができる制度があり、英国、韓国では、真の権利者に対して、出願日が冒認出願の出願日とみなされる出願を認める制度がある。

このような出願日を遡及させる制度を導入することにより考えられるメリットとしては、出願過程で冒認者がした補正等により減縮された特許請求の範囲について、真の権利者が再設定をすることが可能になること等が挙げられる。

しかしながら、真の権利者は、冒認出願について特許権が設定登録される前であれば、出願人名義の変更をした上で補正又は分割をすることにより、出願日遡及制度を導入しなくとも、これらのメリットと同様の成果を得ることが可能な場合がある。

他方、特許権登録後に、出願日遡及制度によって、真の権利者が新たな出願をすることにより権利範囲が変更されることとなると、特許権の法的安定性を欠くことや、第三者の監視負担を増大させるということが考えられる。また、当該制度について、その導入要否は意見が分かれるものの、制度ユーザーへのアンケート、ヒアリング（第4章参照）の結果によれば、いずれにしろ制度利用者からは監視負担の増加を懸念する声がみられた。

以上を踏まえると、移転請求を制度上認めることを前提とすれば、さらに出願日遡及制度を導入することのメリットは小さく、他方で、登録後に権利範囲が変更されることに伴うデメリットが大きいと考えられ、出願日遡及制度を導入する必要性は低いと考えられる。

5. 発明者の訂正手続について

現行法では、特許権設定登録前（特許庁に手続が係属している期間）は、特許法第17条に基づく補正により、願書に記載された発明者の訂正を行うことが可能であるが、特許権設定登録以後は、特許公報及び特許証に記載の発明者の訂正手続に関する明文上の規定が存在していないため、発明者の訂正を行うことはできないとされている。

一般的には、発明者は、発明者名誉権に基づいて発明者として自己の氏名を掲載される権利を有していると解されており、ドイツ、英国及び韓国では、特許原簿等について発明者の表示を訂正する機会が、特許法上に規定されている。また、制度ユーザーへのアンケート、ヒアリング（第4章参照）の結果によれば、特許権設定登録後に発明者の訂正が行えないことについて不便を感じたことがある企業は少なくない。さらに、冒認出願では、願書に記載の発明者が真の権利者と異なることが少なくないことが想定され得る。

これらの点を考慮すれば、真の権利者の救済規定を導入するのであれば、併せて、特許権設定登録後であっても特許公報等における発明者の記載を真の発明者へ訂正する手続の導入を検討する必要があるものと考えられる。

6. 罰則

現行でも特許法第197条（詐欺の行為の罪）が冒認出願に適用可能との意見があること、諸外国においては、冒認出願への適用を目的として設けられた罰則を規定している国は少ないことを考慮すれば、冒認出願に固有の罰則を新たに規定する必要性は低いと考えられる。

7. 実用新案法・意匠法への準用について

真の権利者の救済の必要性という点では、実用新案及び意匠についても特許と異なるところはない。したがって、移転請求権の制度は設けられるべきである。ただし、意匠法における秘密意匠制度のように、実用新案法及び意匠法に特有の事項について考慮する必要

がある。

はじめに

特許庁委託の平成 21 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業は、産業財産権制度を経済・社会の変化、特に国際化の急速な進展に適応させるために、一步先を予測して制度に影響を与えると考えられる諸問題を探り上げ、これに関する世界の主要各国の現状と動向を調査する。併せて、現在の世界の制度に対して、国際調和の観点からより望ましい制度を実現させるための施策作りの資料とする事を目的としている。

本報告書は、本年度の上記事業の課題の一つ「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」の結果をまとめたものである。

我が国の特許法には、発明に係る特許を受ける権利を有する者（真の権利者）が特許出願する前に、その発明を知得した他人が、特許を受ける権利を有していないにも関わらず特許出願（以下、冒認出願）した場合、拒絶理由又は無効理由となる旨が規定されている。しかしながら、冒認出願があったことを知った真の権利者が当該発明について新たな特許出願をしたとしても、出願公開等によって冒認出願が公表されることにより、新規性が喪失するため、新規性喪失の例外規定（特許法第 30 条）の範囲でなければ特許を受けられないこととなる。また、特許権の設定登録前であれば、当該出願の出願人を真の権利者に変更することが可能とされているが、設定登録後はそのような救済が認められていない。

また、企業間や企業・大学間で共同開発を行う機会が増加する中、発明者の認定に関して当事者間で食い違いが生じた結果、一方の当事者が単独で出願してしまい、共同出願違反となる例も多くみられるようになっている。係る共同出願違反も、特許を受ける権利の持分に関する冒認の一形態と捉えられることがある。

一方、諸外国ではこのような冒認出願について、真の権利者が権利を取り戻すことが出来るような規定が設けられている例があり、有識者の間では、上記のような特許を受ける権利を害された者に対する救済が諸外国と比べて不十分ではないかという指摘がなされているところである。

本調査研究では、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ついて、諸外国の制度・実態及び日本国内の現状・実態等の調査を行い、さらに有識者からなる委員会において検討を行った。

本調査研究を進めるにあたってご協力頂いた海外の代理人事務所及び大学ならびに国内の特許事務所及び企業の方々に対し、心より感謝申し上げます。

平成 22 年 3 月

社団法人 日本国際知的財産保護協会

国際法制研究室

主任研究員 植田 菜摘

室 長 岩田 敬二

「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」
委員会

委員名簿

委員（五十音順）

飯田 圭	中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士
石川 浩	持田製薬株式会社 知的財産部長・弁理士
大西 千尋	ユアサハラ法律特許事務所 弁護士
大淵 哲也	東京大学大学院法学政治学研究科・法学部 教授
君嶋 祐子	慶應義塾大学法学部 准教授・弁護士
高林 龍	早稲田大学大学院法務研究科 教授
出野 知	青和特許法律事務所 弁理士
Felix R.Einsel	ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 弁理士
深津 信一	株式会社豊田自動織機 知的財産部 グループ長
牧野 利秋（委員長）	ユアサハラ法律特許事務所 弁護士
美勢 克彦	美勢法律特許事務所 弁護士
宮内 弘	株式会社 東芝 知的財産部長

事務局

清水 啓助	AIPPI 理事長
岩田 敬二	AIPPI 国際法制研究室 室長
植田 菜摘	AIPPI 国際法制研究室 主任研究員

訪問先および調査にご協力頂いた方々

<ドイツ>

PREU BOHLIG & PARTNER

Dr. Stephan Gruber, 弁護士

Dr. Axel Oldekop, 弁護士

Mr. Andreas Haberl, 弁護士

ドイツ特許商標庁

Dr. Stephanie Krüger, 広報部部長

ヨーロッパ特許庁

Dr. Christopher Heath, 裁判官

ミュンヘン高等裁判所

Mr. Konrad Retzer, 裁判長

ミュンヘン地方裁判所

Dr. Peter Guntz, 裁判長

Dr. Oliver Schön, 裁判官

STREHL SCHÜBEL-HOPF & PARTNER

Dr. Jens Tack, ドイツ弁理士／欧州特許庁代理人

EINSEL & KOLLEGEN

Mr. Martin Einsel, ドイツ弁理士／欧州特許庁代理人

<英国>

CARPMAELS & RANSFORD

Mr. John Brunner, Chartered Patent Attorney, European Patent Attorney, Senior Associate

Mr. Paul Bettridge

SERLE COURT

Mr. Michael Edenborough, M. A. (Cantab), D. Phil, (Oxon), Barrister

BIRD & BIRD LLP

Mr. Trevor Cook, Partner

FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER

Dr. Justin Watts, Partner

Reddie & Grose

Mr. Nick Reeve, Partner

Mewburn Ellis LLP

Philip Fujii, Liaison Manager for Asia Pacific

Mr. Stephen Hodsdon, Patent Attorney

<フランス>

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

Ms. Sabine Agé, Avocat à la Cour

Ms. Amandine Métier, Avocat à la Cour

GILBEY DELOREY

Mr. Richard Metzger, Avocat au Barreau de Paris

Université de poitiers

Mr. M. Alexandre Zollinger, 准教授

Cabinet Fedit-Loriot

内田 謙二 氏、弁理士

武内 麻矢 氏、弁理士

Cabinet Plasseraud

竹下 敦也 氏、弁理士

<米国>

Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.

Mr. Norman F. Oblon, Attorney at Law

Ditthavong Mori & Steiner, P.C.

森 昌康 氏, Attorney at Law

Foley & Lardner LLP

Mr. Harold C. Wegner, Attorney at Law

<韓国>

崔達龍国際特許法律事務所

崔 達龍 氏、弁理士

金・張法律事務所

朴 忠範 氏、弁理士

金 承植 氏、弁理士

漢陽大学校

尹 宣熙 氏、教授

目次

要約

はじめに

委員会名簿

訪問先及び調査にご協力頂いた方々

第1章 調査研究の概要	1
第2章 今後の方向性に関する提言	3
1. 真の権利者の救済に関する基本的な考え方	3
2. 移転請求の考え方	8
3. 移転請求を広く認めることに伴う検討事項	10
4. 出願日遡及制度について	27
5. 発明者の訂正手続について	30
6. 罰則	33
7. 実用新案法・意匠法への準用について	35
第3章 諸外国の制度	37
I. ドイツ	37
II. 英国	75
III. フランス	94
IV. 米国	102
V. 韓国	117
VI. その他	129
第4章 制度ユーザーへのアンケート、ヒアリング	138
I. 国内企業等へのアンケート結果概要	138
II. 国内企業等へのヒアリング結果概要	138
III. 結果分析	139
資料編	
資料1 国内アンケート調査票	155
資料2 国内アンケート調査結果	174
資料3 参照条文	196

本報告書の執筆分担は以下のとおりである。

なお、第2章は、委員会の議論を踏まえて大西委員が執筆したものである。

各報告の内容は、必ずしも委員会全体としての統一見解を示すものではない。

- 第1章 事務局
- 第2章 大西委員
- 第3章
 - I. アインゼル委員
 - II. 飯田委員
 - III. 飯田委員
 - IV. 出野委員
 - V. 事務局
 - VI. 事務局
- 第4章 事務局

また、国内アンケート票作成にあたっては、深津委員に多大なご協力をいただいた。

第1章 調査研究の概要

1. 調査研究の背景

我が国の特許法には、発明に係る特許を受ける権利を有する者（真の権利者）が特許出願する前に、その発明を知得した他人が、特許を受ける権利を有していないにも関わらず特許出願（以下、冒認出願）した場合、拒絶理由又は無効理由となる旨が規定されている。しかしながら、冒認出願があったことを知った真の権利者が当該発明について新たな特許出願をしたとしても、出願公開等によって冒認出願が公表されることにより、新規性が喪失するため、新規性喪失の例外規定（特許法第30条）の範囲でなければ特許を受けられないこととなる。また、特許権の設定登録前であれば、当該出願の出願人を真の権利者に変更することが可能とされているが、設定登録後はそのような救済が認められていない。

また、企業間や企業・大学間で共同開発を行う機会が増加する中、発明者の認定に関して当事者間で食い違いが生じた結果、一方の当事者が単独で出願してしまい、共同出願違反となる例も多くみられるようになってきている。係る共同出願違反も、特許を受ける権利の持分に関する冒認の一形態と捉えられることがある。

一方、諸外国においては、冒認出願された真の権利者に対して、真の権利者への冒認出願に係る権利の返還を認める制度や、冒認出願を拒絶等にした上で、真の権利者に新たに特許出願させ、新たな特許出願の出願日を冒認出願の出願日まで遡及させる制度が特許法に規定されている。

このように諸外国と比べて、我が国においては、冒認出願された真の権利者が発明に係る権利を得られない場合があることに対しては、真の権利者の保護が不十分ではないかとの指摘が有識者等からなされているところである。

このため、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ついて、諸外国の制度・実態及び日本国内の現状・実態等の調査を行う必要があった。

2. 調査研究の目的

発明を知得した第三者が特許を受ける権利を有していないにも関わらず出願した場合等に、真の権利者が発明に係る権利を得られない場合があることについて、我が国の特許法は特許を受ける権利を有する者（真の権利者）の保護が不十分との指摘が有識者等からなされている。

このため、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ついて、諸外国における制度及びその運用の実態や、我が国ユーザーに対する意向聴取に関する情報を加味して、体系的かつ包括的に法制的検証等を行うことが今回の調査研究の目的である。

3. 調査研究の方法

（1）委員会の設置

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ついて体系的かつ包括的に法制的検証等を行うために、国内の有識者からなる委員会を設置した。調査研究の期間中に行った5回の委員会における議論をとりまとめて、提言とした。

(2) 諸外国の法制度

ドイツ、英国、フランス、米国、韓国、カナダ、イタリア、ロシア、中国及び世界知的所有権機関（WIPO）について、法令調査を実施した。

さらに、ドイツ、英国、フランス、米国及び韓国については、上記法令調査に加え、委員会委員及び事務局で分担して、文献調査、現地有識者へのアンケート調査、現地有識者を訪問してのインタビュー調査等、詳細な調査を実施した。なお、現地有識者としては、現地大学教授、現地の法律特許事務所代理人等を選定した。

(3) 制度ユーザーへのアンケートとヒアリング

冒認出願に関する我が国ユーザーの現状と要望を把握するため、国内の大企業及び中小企業、大学（以下「企業等」と略す）へのアンケートを実施した。アンケート送付先としては、特許データベース等を使用して、特許出願数の多い企業等（3,000社）を選択した。さらに、前記アンケート調査の中で、ヒアリングに応じても良いとの回答があった企業等を選択し、アンケート結果で不明な点等についてヒアリングを行った。ただし、大学、大企業についてはその出願実績を参考とし、中小企業については大企業の資本が入っていないことを条件に加えた。

4. 報告書の構成

本報告書は、第1章～第4章及び資料編からなる。

第2章では、本調査研究の結果を踏まえて、我が国における特許を受ける権利を有する者の望ましい保護の在り方を検討し、提言としてまとめた。

第3章では、諸外国の制度に関する調査結果をまとめた。このうち、ドイツ・英国・フランス・米国及び韓国に関しては、法令の参照条文一覧を巻末の資料編（資料3）に掲載した。

第4章では、制度ユーザーへのアンケート、ヒアリング結果の概要及び結果分析を示した。

アンケート調査票及び調査結果の詳細については、巻末の資料編（資料1、2）に掲載した。

第2章 今後の方向性に関する提言

1. 真の権利者の救済に関する基本的な考え方

(1) 現行制度の概要

① 現行制度における救済手段の概要

現行制度において、特許を受ける権利を有していない者による出願（冒認出願¹）に対する真の権利者の救済手段として、a) 審査官に対する情報提供による拒絶査定や（特許法第49条第7号²）、特許権設定登録後は無効審判を請求して無効にさせる（同法第123条第1項第6号³）、b) 冒認出願の公開等から6ヶ月以内に自ら出願をすることにより特許権を取得する（この場合、冒認出願は先願とならない。同法第39条第6項。冒認者による出願の公開は意に反する公知として新規性喪失の例外事由として扱われる。同法第30条第2項。）、c) 冒認者に対して不法行為に基づく損害賠償請求をする⁴、d) 限定的ではあるが、冒認者に対して特許権（又は特許出願人名義・特許権登録名義）の移転を請求する、という方法が存在する。

② 移転請求についての現行法の解釈

真の権利者から冒認者に対する特許権（又は特許権登録名義）の移転請求は真の権利者の直接的且つ簡明な救済手段であるが、特許法上、移転請求権を正面から認める規定は存在しない。そのため、現行制度において移転請求が認められるケースは限定的である。

まず、冒認者に特許が付与されるまでは、真の権利者は、当事者間の合意に基づき特許庁に名義変更届けを提出して出願人名義の移転を受けることができる⁵。当事者間で合意がなされない場合であっても、真の権利者は、特許を受ける権利を有していることの確認訴訟を提起し、確定された判決を添付することによって、特許庁に対し出願人名義変更の届出をして出願人名義の移転を受けることができる⁶。

次に、冒認者に特許が付与された後は、当事者間に特許権（又は特許権登録名義）の移転の合意が成立していない場合には、真の権利者から冒認者に対して特許権（又は特許権登録名義）の移転を求めることはできないと解する見解が多数説であり、その趣旨の下級審の裁判例も存在していた。

このような状況の中、最判平成13年6月12日（民集55巻4号793頁、生ゴミ処理装置事件）⁷は、真の権利者が自ら出願していることや、特許権設定登録前に特許を受ける権

¹ 共同出願違反についても特許を受ける権利の一部（持分）を冒認するものとして、本検討の対象とする。

² 共同出願違反については、特許法第38条及び同法第49条第2号参照

³ 共同出願違反については、特許法第38条及び同法第123条第1項第2号参照

⁴ 不正競争防止法上の営業秘密の侵害に当たり、営業上の利益侵害のおそれが残る場合には、損害賠償請求に加えて差止請求も認められる（高嶋卓「特許権ないし特許を受ける権利の帰属に関する紛争」飯村敏明・設楽隆一編『知的財産関係訴訟』385頁（青林書院、2008）参照）。

⁵ 方式審査便覧45.20参照

⁶ 方式審査便覧45.25及び東京地判昭和38年6月5日（下民集14巻6号1074頁、判タ146号146頁、自動連続給粉機事件）参照

⁷ 当該事件については、飯村敏明「判批」別冊ジュリストNo.170（2004）48頁、長谷川浩二「判解」最高裁判所判例解説民事編平成13年度（下）（法曹会、2004）521頁、高林龍「判批」判時1776号（2002）201頁、茶園成樹「判批」ジュリストNo.1224（2002）283頁、君嶋祐子「判批」民商法雑誌125巻6号（2002）756頁、川口博也「判批」知財管理Vol.502 No.3(2002)373頁等を参照されたい。

利を有することについての確認訴訟を提起していたこと、自ら出願することによって特許権を取得することができない事情が存在することなどの事情を考慮した上で、特許を受ける権利と特許権の連続性があるとして、不当利得に基づき特許権登録名義の返還請求を認めたとされている。

この判決は、特許権設定登録後における真の権利者による特許権登録名義の移転請求を裁判所が初めて認めた点に大きな意義がある。

その後東京地判平成14年7月17日(判時1799号155頁、ブラジャー事件)⁸では、真の権利者が自ら出願していないケースについて、上記最高裁判決とは事案が異なるとして、特許権設定登録後の特許権登録名義の移転手続請求が否定された。

これらの裁判例からすると、真の権利者から冒認者に対する特許権の移転請求(又は特許権登録名義の変更手続請求)による救済については、真の権利者が自ら出願をしていたか否か、真の権利者の請求が特許権設定登録前になされているか否か、口頭弁論の終結が特許権設定登録の前であるか後であるかなどの事情の違いによって、差が生じることとなる。

(2) 問題の所在

現行制度では救済手段として上記1.(1)①a)~d)の手段が認められているものの、真の権利者の救済において十分とはいえないとの指摘がなされている⁹。その指摘には、次のようなものがある。

- a) 冒認出願による特許を無効にしても、真の権利者が当該発明を独占的に実施して独占的利益を受けることができるようになるわけではない¹⁰。
- b) 真の権利者が自ら出願して特許権を取得することについては、出願期間の制約があり、冒認に気付いた時点では出願できなくなっている場合もある¹¹。
- c) 真の権利者が当該発明により本来享受できたはずの利益の全部について損害賠償請求できない場合もあるし、損害の立証も容易でない¹²。
- d) 真の権利者から冒認者に対する特許権(特許権登録名義)の移転請求が認められるのは、極めて限定的なケースに限られている。

真の権利者が冒認された発明についての特許権を取得して独占的に利用できるよう、冒認者に対する移転請求を広く認める立法的措置をすべきとの見解は多い¹³。

⁸ 当該事件については、君嶋祐子「判批」別冊ジュリストNo.170(2004)50頁、勝又祐一「判批」『知的財産法重要判例』(2005)153頁等を参照されたい。

⁹ 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21巻4号(1970)36頁では、「冒認者の特許出願に対する、発明者救済手段を特許法上の制度に限定すると、効果的な救済手段を見出すことは困難になる」とした上で、民法上の救済として返還請求権(移転請求権)について論じている。

¹⁰ 長谷川・前掲注7 527頁参照

¹¹ 玉井克哉「特許法における発明者主義(一)」法学協会雑誌111巻11号(1994)1636頁参照(同文献中において、「新規性喪失事由の発生を知る機会法的に保証されていないのであるから、早期の出願は、多くの場合期待できない。」としている。)

¹² 長谷川・前掲注7 527頁において「不法行為責任については、損害額の立証が困難であることに加え(損害額の立証を容易にする特許法102条に相当する規定はない)、無権利者の資力が十分でない場合には、これを認める実益がない。」と指摘している。

¹³ 横山久芳「発明者の権利」法学教室No.322(2007)155頁参照。この他、中山信弘編著『注解特許法〔第三版〕上巻』321頁[中山信弘執筆](青林書院、2000)において、取戻請求権(移転請求権)について、明文の

(3) 諸外国における真の権利者の救済

ドイツ、英国、フランス等では、冒認出願に対する真の権利者の救済手段として移転請求制度が導入されている¹⁴。

(4) 検討

① 真の権利者による移転請求を広く認めることについて

真の権利者は冒認者による発明に関する技術情報の開示により発明を営業秘密として秘匿する選択肢を奪われ、発明の独占的实施による利益を失うこととなるが、損害賠償請求はこれによる損失の救済手段として不十分である。損害賠償関係の法によれば、賠償対象となる損害は原因と相当因果関係にあるものに限られるし、発生が不確実な損害は賠償対象から外れていくこととなるからである。

また、複数の企業体や機関等が共同して技術開発や製品開発をすることが一般化している（国内アンケート調査結果（資料編資料2）によれば、回答した企業等のほとんど（約95%）が共同研究・共同開発をした経験があり、現在も共同研究・共同開発を実施している企業等は、約75%である。）。この結果、従来のように、偶々他人の技術情報（発明）を知得する機会を得た者がその技術情報（発明）を盗んで出願するという場合に限らず、共同開発プロジェクトの成果としての発明なのか、プロジェクト外の発明なのかをめぐって誤解が生じ、結果として冒認となるケースや、たまたま参加メンバーのうちの複数の者がそれぞれ独立的に同一の技術思想を完成した結果、誰の発明と認めるべきかについて認定が困難になるケース等が生じる。冒認された者には情報の管理に手落ちがあったのであるから保護されなくてもやむを得ない、と簡単に切り捨てることは適切ではないものと思われる。

② 自ら出願していない真の権利者にも広く移転請求を認めることについて

発明者が自ら出願していなかった場合についてまで特許権の移転請求ができるという制度を設けることについては反対意見がある。

否定的な見解¹⁵には、特許権は発明を公開することを通じて世の中の技術水準の向上に寄与した者に対して報酬として与えられるものであり、自ら出願を行っていない真の権利者に対して特許権を付与することは特許制度の趣旨に反する不合理なものであるというものがある。

しかし、真の権利者が発明につき営業秘密として秘匿するか出願するかについての決定権を有することは発明者の自由として尊重されるべきであり、冒認者の行為によりその選

規定がなくこれを認めない学説が多いとしながらも、「ただ、真の権利者には無効審判を請求する以外に方法はないということは不当であり、立法論としては、将来何らかの措置を講ずる必要があるかもしれない。」としている。

¹⁴ ドイツ特許法第8条、英国特許法第8条及び第37条、フランス知的財産法L611条8参照

¹⁵ 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)1686頁、吉田広志「冒認に関する考察」知的財産法政策学研究Vol.10(2006)80頁、現行法の解釈として、田村善之『知的財産法第4版』（有斐閣、2006）305頁及び松田竜「冒認出願と真の権利者保護」知的財産法政策学研究vol.3（2004）205頁には、当該否定的見解に関する記述がある。

択権が失われてしまった後で、発明者が改めて特許権を取得するという選択をしようとする場合に、当初公開しようとしなかったことがネガティブに評価されるとは考えられない。また、営業秘密の保護の制度と特許権による保護の制度を一体と考えて、発明を保護することが、発明のよりよい保護となるものと思われる。

また、冒認者の出願行為を利用して特許を取得しようとすることについては、出願公開によって社会に貢献するのが公開された技術の内容自体であって、誰が出願したかによってその貢献が変わるものではないことからすれば、真の権利者が自ら出願行為を行った訳ではなくとも、発明の公開を通じて社会に多大な貢献をしたと評価することができるであろう。現行制度において実務上許されている特許付与前の移転の場面では、真の権利者の出願の有無が問われていないことも考慮されるべきである。更に、移転請求の制度を設けることにより、冒認出願がなされたときにも権利取得の機会があることを考慮して、権利者が発明を秘匿する方法を選択することがあるとは考えにくく、制度変更によって公開の意欲が削がれるということもないものと思われる。

以上述べたところからすれば、発明が営業秘密であるうちは不正競争防止法等による保護を受けるが、冒認出願という形で営業秘密を害されてしまった以上は、不正競争防止法による救済に加えて、特許法による救済をするという制度は、不合理なものではないというべきであろう。

移転請求権に反対の見解には、発明についての技術情報を知得した者が文献等上で公開すればパブリックドメインに帰してしまうのに、たまたまその者が特許出願という手段を選択したがために、特許権を取得できる機会が生じる結果となるのは、特許法の構造と整合的とはいえないというものがある¹⁶。

しかし、冒認者の開示に関し、社会・公共の側に、冒認者の不法行為の結果として開示された情報（発明）を公共財として利用することについての期待があるということではなく、冒認者により開示された情報（発明）は公共に対して開放されなければならないという政策を必要とするような積極的な理由があるものとも思われない。出願以外のルートでの公開と出願による公開とで特許権取得の点で差が生じるのはアンバランスという点は理解できるとしても、それによるデメリットが、移転請求制度を設けることにより得られる社会的メリットを上回るようには思われない。

③ 裁判手続により真の権利者の救済を図ることの妥当性について

行政行為は、仮に違法であっても、取消権限のある者によって取り消されるまでは、何人（私人、裁判所、行政庁）もその効果を否定することはできない。このような法現象を指して、通例、行政行為には公定力があると表現されている¹⁷。公定力が実定法制度上の法的効果である以上、その効力を否定するためには実定法上の根拠がなければならないと考えられ、それは、行政事件訴訟法における取消訴訟制度に求められる。つまり、取消訴訟以外では裁判所といえども処分効力を否定することができないということが、公定力の存在を肯定する根拠と考えられている。

¹⁶ 井関・前掲注 15 1686 頁参照

¹⁷ 塩野宏『行政法 I [第五版]』（有斐閣、2009）145 頁参照

特許制度の場合、無効審判が取消訴訟に代わるものとして位置付けられていると考えられている。このことから、冒認出願に関する救済のため、真の権利者による特許権の移転（又は登録名義の移転）請求を認めることは、あたかも裁判所が冒認者の特許権の無効を判断し、真の権利者が求める特許権の設定処分をすることあるいは特許庁に同様の設定処分を命ずると同様の結果となつて、特許処分の効力を否定するためには特許庁に対する無効審判によらなければならないこととしている特許争訟手続の趣旨に反することになるとの考えもあり得る。

しかしながら、この点に関して、特許権についての有効性の問題と、誰に帰属すべきかの問題とは分けて考えることが可能であり、無効審判は冒認出願に係る特許権につき真の権利者に取戻しを認めるといった帰属の齟齬を是正するための審判ではなく、このような是正を図る審判・取消訴訟は特許制度上認められていないことから、特許の有効性については特許処分に公定力が肯定されるとしても、帰属の是正の問題にまで公定力を認めることには疑問があり、これを民事裁判手続において判断することは特許処分の公定力に抵触しないと考えるもある。

現に、最判平成13年6月12日（民集55巻4号793頁、生ゴミ処理装置事件）では、本件において争点となっているのが専ら権利の帰属であり、行政庁の第一次的判断権の尊重を理由に移転請求を認めないことはかえって適当でないとして、特許権の移転登録請求を認めている。

以上の点を踏まえれば、真の権利者が特許権の移転（又は登録名義の移転）を請求できる制度を導入し、特許庁における手続によることなく、民事裁判手続によって、特許権の帰属の問題である冒認の問題の解決を図ることは、必ずしも公定力に抵触するものではなく、真の権利者の救済を図るために妥当であると考えられる。

④ 産業界の意見

制度ユーザーへのアンケート、ヒアリング（第4章参照）の結果によれば、回答した企業等の約60%が、冒認出願された者に対する救済方法として「特許権を自社に移転すること（登録後の場合）」を選択しており、産業界からも、特許権設定登録後に移転請求を認めることに対する要望がある。

⑤ 移転請求についての今後の方向性

以上の点を踏まえれば、発明者自ら出願したか否かによって特許権の取得の可否に極めて大きな差異をもたらす現行制度は合理的な根拠を見出し難いように思われる。特許に値するような発明は、冒認者によって当初出願されたという事情があっても、特許発明とすべきである。発明者に対する保護をより強化する方向で（真の権利者が自ら出願をしていない場合も含め移転請求などを広く認める方向で）、特許法を見直すべきものと考えられる。

この点に関し、特許権設定登録後においては真の権利者が特許権の移転（又は登録名義の移転）を請求できる旨を特許法に明記することとし、特許権設定登録前については、単独で出願人名義の変更が可能であることから、従前どおり、特許を受ける権利の確認判決によって真の権利者は冒認出願の出願人名義の移転ができるとするのが望ましいのではないか。

2. 移転請求の考え方

(1) 移転請求の理論構成について

先に述べたとおり、現行の裁判例・実務では、特許権設定登録前であれば、真の権利者は、特許を受ける権利を有していることの確認判決をもって、冒認出願の出願人名義変更が可能である。他方、特許権設定登録後については、裁判例では移転請求が一律には認められていない。

そこで、特許権設定登録後における移転請求について考察する。

最判平成13年6月12日（生ゴミ処理装置事件）は、移転請求の理論構成として不当利得の考え方を基礎として採用し、真の権利者が自ら出願していたこと等を考慮した上で、真の権利者に対して特許権設定登録後に移転登録手続請求を認めたものとされている¹⁸。しかしながら、上記最高裁判決は事例判決であってその射程は限定的とされており¹⁹、その後の東京地判平成14年7月17日（ブラジャー事件）においては、真の権利者が自ら出願していないこと等を理由として特許権設定登録後の特許権移転登録手続請求が否定されている。

したがって、現行制度の下では、最高裁判決において採用された不当利得を基にした理論構成がただちに移転請求を広く認める理論構成として十分なものであるとは言い難い。

しかしながら、前記「1. 真の権利者の救済に関する基本的な考え方」で述べたとおり、真の権利者の救済手段として移転請求を広く認め、発明者に対する保護をより強化することが必要であり、その実現のためには、特許法の見直しをも視野に入れるべきものと考えられる。立法論として、真の権利者の特許権（又はその登録名義）取得を肯定するための理論的な検討が必要になってくるであろう。

そこで、特許権設定登録後における真の権利者の移転請求の説明として考えられるいくつかの理論構成を以下に例示する。

① 特許権に基づく登録名義の回復

冒認出願についての特許を受ける権利は真の権利者が有しており、当該冒認出願に係る発明についての特許権は本来真の権利者に帰属すべきものである。この点に鑑み、設定登録によって特許権は登録名義人ではなく真の権利者に発生すると構成して、真の権利者は、自己が有する当該特許権に基づいて、特許権の登録名義人に対して登録名義の移転を請求することが可能であるとする。

② 不当利得による特許権の返還

最判平成13年6月12日（生ゴミ処理装置事件）では、真の権利者の有する特許を受ける権利は冒認者の行為によって失われ、設定登録により特許権は冒認者が得るものとしていいる。この場合、冒認者と真の権利者にはそれぞれ利得と損失が存在するといえる²⁰。

ここで、当該最高裁判決において言及された真の権利者自らによる出願の事実は、不当

¹⁸ 長谷川・前掲注7 531-532頁参照

¹⁹ 井関・前掲注15 1688頁参照

²⁰ 長谷川・前掲注7 532頁参照

利得による現物返還対象物としての同一性を判断する上での事実認定の問題であるとし、当該同一性を認めるに際して、真の権利者自らによる出願の事実は必須の要件ではないと考え、更に、特許を受ける権利と特許権とは同一の発明に係る権利であるという意味では、両者は本質的に異なる権利ではないと考えて、両者の同一性を肯定することにより、真の権利者は、冒認者に対して不当利得として特許権の返還を請求することが可能であるとする。

③ 追認による特許権又は登録名義の移転²¹

冒認行為とは、無権利者である冒認者が、他人（真の権利者）に帰属する特許を受ける権利を何らの権限もなく処分し、特許権を取得する行為であるといえる。そこで、民法第116条（無権代理の追認）が、無権利者が他人の財産を処分した事案に類推適用されること²²を参考として、真の権利者は冒認者の特許権取得に係る行為を追認することが可能であるとする。

更に、ここで、追認による効果としては以下の2つが考え得る。

- a) 冒認者は真の権利者に対し、事務管理者として²³ ²⁴自己の名で取得した特許権及び登録名義を引き渡す義務を負うものとする。
- b) 冒認者に発生した当該特許権は遡及的に真の権利者に発生していたこととなる²⁵と考えれば、真の権利者は、登録名義人に対して自己の有する特許権に基づいて登録名義の移転を請求することが可能であるとする。

④ 発明権又は特許を受ける権利に基づく特許権又は登録名義の移転

- a) 発明を完成すると同時に発明者は発明権を取得し、冒認者の行為により真の権利者の特許を受ける権利は失われても発明権は存続するものとする。そこで、特許庁の特許処分によって冒認者に特許権（又は登録名義）が帰属するものの、冒認者は当該特許権についての発明権を有していないため、冒認者に帰属する特許権は無効な特許権であると考えて、真の発明者は自己の有する発明権に基づき、登録名義人に対して登録名義の移転を請求することが可能であるとする。そして、発明権を有する真の権利者に登録名義が移転されることにより、真の発明者は、有効な特許権を取得することが可能であるとする。
- b) 真の権利者の有する特許を受ける権利は冒認特許の設定登録によっては消滅することがないとして、真の権利者が、特許を受ける権利に基づいて、冒認特許の登録名義人に対して特許権の移転を請求することを可能であるとする。

²¹ 本構成とは異なるが、高林・前掲注7 においても追認による説が論じられている。

²² 最判昭和37年8月10日（民集16巻8号1700頁）参照

²³ 追認された無権代理行為は、その結果が本人の利益に帰した場合には事務管理としての性質を有すると解されている（大判昭和17年8月6日（大審院民集21巻850頁）参照）。

²⁴ 事務管理者は、本人のために自己の名で取得した権利を本人に引き渡さなければならない（民法第701条で準用する同法第646条第2項）。

²⁵ 無権代理の追認には、適法な代理行為があった場合と同様の効果が遡及的に認められている（民法第116条）。例えば、無権代理人による不動産の購入行為を追認すれば、当該不動産の所有権は本人に帰属することとなる。

(2) 移転前の期間における権利行使について

特許権（又は登録名義）の移転請求権を条文上規定する場合、現行法では、特許権の移転は登録により効力が発生するとされていることから（特許法第98条第1項第1号）、特段の規定を設けなければ、冒認に係る特許権の移転についても登録により効力が発生すると解する（つまり、移転前の期間においては、真の権利者は権利行使できないと解する）ことが自然である。

この点、冒認出願に係る特許権については、真の権利者が本来得べきものであり、特許権（又は登録名義）の移転前の第三者による侵害行為に対しても、真の権利者が権利行使をすることを可能にするべきであるとも考えられる²⁶。また、同様に、冒認者が特許権の移転前に既に得ていた損害賠償金や実施料収入等については、真の権利者が取り戻すことを可能にするべきであるとも考えられる。

例えば、移転請求権を上記①のように構成する場合には、真の権利者が特許権（又は登録名義）の移転前の侵害行為に対しても権利行使をすることができるものと考えることが自然であり、同様に、冒認者が特許権の移転前に既に得ていた損害賠償金や実施料収入等については、真の権利者が取り戻せるものと考えることが自然であろう。

他方で、真の権利者とはいえ、移転前の期間については、特許権（又は登録名義）を有していなかったのであるから、移転前の第三者による侵害行為に対して権利行使を可能とするべきではないとの考えもあり得る²⁷。

例えば、上記②のように構成する場合には、真の権利者に特許権が移転された後の期間における侵害行為に対してのみ真の権利者が権利行使できるものと考えることが自然であるが、例えば、移転前の期間における第三者の侵害行為に対する損害賠償請求権を冒認者が不当に得ていたと評価して、当該請求権を真の権利者に返還し、真の権利者が移転前の期間における侵害行為に対しても権利行使可能である場合もあり得るのではないかと。また、冒認者が特許権の移転前に既に得ていた損害賠償金や実施料収入等については、冒認者が不当に得た利益又は占有者が得た果実と評価して、真の権利者に返還する場合もあり得るのではないかと。

3. 移転請求を広く認めることに伴う検討事項

(1) 第三者（譲受人・ライセンシー）²⁸・善意の冒認者の保護

① 問題の所在

一般的には、特許公報等で公開され公示された発明が、冒認出願に係るものであるか否かという点について第三者が特許登録原簿等の記載のみに基づいて判断することは困難で

²⁶ ただし、この場合、移転前の期間について特許権を侵害していた者は、冒認者から移転前に権利行使される可能性があるとともに（侵害者は、冒認の事実を知らないと冒認を理由とする抗弁等により権利行使に対抗することができない）、移転後において真の権利者から当時の侵害について権利行使される可能性がある（つまり、冒認者と真の権利者から二重に権利行使される可能性がある）ことに留意が必要と思われる。

²⁷ ただし、この場合、移転前の期間については、冒認者の権利行使が冒認を理由とする抗弁により妨げられる可能性があり、かつ、真の権利者による移転前の侵害行為に対する権利行使もできないから、第三者が侵害し得の状態となり得ることに留意が必要と思われる。

²⁸ なお、この他に考慮すべき第三者としては質権者、差押債権者、破産債権者、信託による受託者が考えられる。

ある。したがって、冒認の事実が予測困難であるにも関わらず、第三者が保護されない場合には、取引の安全が図られず、ひいては、特許権の有効な流通・活用が妨げられる結果となり得る。

また、一旦特許権が設定登録されれば、時間の経過とともに当該特許権についての新たな法律関係が形成される可能性が高くなる。にもかかわらず、冒認であることを理由にそれらの法律関係が覆されることとなれば、権利が不安定であることによって当該法律関係の当事者は常に予測できない損害を受ける可能性を有することとなる。

しかしながら、真の権利者の救済と第三者の保護とは、相反するものであり、真の権利者の保護を重んじれば上述の取引の安全や権利の安定の観点から問題が生じ得ることとなるが、他方、第三者の保護を重んじれば、移転請求を広く認める意義が薄れることや冒認行為に対する抑止力低下の懸念が生じ得る。

移転請求を広く認めるにあたっては、冒認者から冒認特許を譲り受けた者及び冒認者から実施権等を設定された者等の保護は、当事者にとって妥当な結果となるように、上述した真の権利者の救済及び第三者の保護により生じる問題、並びに両者のバランスを十分に考慮する必要がある。

② 諸外国の制度

・ドイツ

ドイツ特許法第 8 条に基づく移転請求は、特許出願人及び特許所有者に対して可能と規定されており（ドイツ特許法第 8 条第 1 文及び第 2 文）、譲受人に対しても可能であると解されている。また、冒認者によって付与されたライセンスは、真の権利者への移転と同時に消滅するとされている²⁹。

ただし、移転請求は、特許付与の公告（ドイツ特許法第 58 条第 1 項）から 2 年以内に限り主張することが可能（ドイツ特許法第 8 条第 3 文）との期間の制限があるが、当該特許権者が善意で行動していなかった場合には、期間の制限はないものとされる（同条第 5 文）。

・英国

英国特許法第 8 条又は第 37 条に基づく名義変更命令による名義変更は特許権者が譲受人である場合でも有効であるが、同法第 11 条第 1 項又は第 38 条第 1 項において、真の権利者に冒認特許出願又は冒認特許に係る持分が名義変更されるに留まる場合、ライセンシーは、ライセンスを維持することができると規定されている。一方、同法第 11 条第 2 項～4 項又は第 38 条第 2 項～4 項において、冒認特許出願若しくは冒認特許に係る全部が名義変更される場合、ライセンシーは原則として当該名義変更によりライセンスを喪失すると規定されている。

ただし、名義変更の命令以前に、冒認者、譲受人又はライセンシーが善意（good faith）で、英国において当該冒認特許出願又は当該冒認特許に係る発明の実施又は同発明の実施の実効的かつ真剣な準備を行ったときには、所定期間内に、真の権利者に要請することに

²⁹ 第 3 章 I. 5. (5) ⑤ (iii) 参照

より合理的期間の合理的条件による非独占的ライセンスの付与を受けることができるとされている（英国特許法第 11 条第 3 項及び第 4 項、同法第 38 条第 3 項及び第 4 項）。

また、同法第 37 条第 5 項により、冒認に関する特許名義人変更命令による真の権利者の救済は、当該特許名義人が特許付与時又は特許移転時に冒認について悪意であった場合を除き、同法第 8 条又は第 37 条に基づく特許庁長官への付託手続が特許付与後 2 年以内に行われたときに限られる。

・フランス

真の権利者に冒認特許出願又は冒認特許が名義変更されるべき場合、裁判例³⁰上、譲受人は、善意であれば、真の権利者への名義変更を阻止し得る場合があるとされている。

また、フランス知的財産法 L611 条 8 に基づく所有権の主張は、工業所有権付与の公告から 3 年に限り行うことが可能であるものとされている。ただし、権利が付与されたとき、又は取得されたときに当該特許権者が悪意であった場合には、権利満了後 3 年まで主張することが可能とされている。

③ 検討

a) 特許権設定登録後

特許権設定登録後の第三者保護の形態は、主として、以下の 4 つが考えられるであろう。

i) 第三者はそのまま保護する

現行制度では、真の権利者に認められている救済手段は主に特許権を無効にすることである。その点に鑑みれば、移転請求を認めるとしても、真の権利者の救済はあくまで第三者に影響を及ぼさない範囲で認めるべきであって、冒認者から特許権又は実施権を得た第三者は原則保護することが考えられる。

しかし、このような場合、第三者が悪意であっても請求権は及ばないこととなる。

なお、このように悪意者を排除しない場合には特に、冒認者による移転や実施権設定を防止するため、処分禁止の仮処分及び手続の中止を可能とする手段を十分に整備することが必要であると考えられる（ただし、真の権利者が訴訟前に交渉による解決を試みた場合、冒認者が訴訟を起こされる前に確信犯的に移転や実施権設定することを阻止するのは困難であると考えられる。）。

また、この場合には、第三者に厚い保護が与えられることに鑑みれば、請求権を行使可能な期間に制限を設けることによって、権利の安定化の面から更に第三者を保護する必要はないと考えられる。

ii) 善意の第三者のみそのまま保護する

通常、冒認者との取引に際して第三者が冒認の事実を知ることは非常に困難であることから、冒認であることを知らずに冒認者との取引関係に入った善意の第三者を保護す

³⁰ Cour d'Appel Paris, 4 juill. 1856; CA Paris, 29 janv. 1859; T. civ. Seine, 12 nov. 1903 et CA Paris, 24 juin 1904; CA Paris, 20 dec. 1955 et Cass com., 19 nov. 1963; T. civ. Seine, 28 fevr. 1958; CA Paris, 8 mai 1970 et Cour de Cassation ch. Commerciale., 13 avr. 1972; CA Paris. 10 mai 1971 et Cass. Com., 5 janv. 1973

ることは、取引の安全に資するものである。他方、悪意の第三者まで保護されることとなれば、第三者が真の権利者の追及から逃れることが容易となり、移転請求制度の実効性低下や冒認行為の抑止力低下に繋がりがかねない。以上の点から、善意の第三者のみそのまま保護することが考えられる。

ただし、冒認者が権利化後すぐに善意の第三者に特許権を譲渡した場合には、真の権利者は本来特許権を得るべき者であるにも関わらず直ちに特許権を取得する機会を失うこととなる。

また、この場合には、善意の第三者に厚い保護が与えられることに鑑みれば、請求権を行使可能な期間に制限を設けることによって、権利の安定化の面からも更に第三者を保護する必要はないと考えられる。

iii) 第三者を法定実施権により保護する

第三者は無効理由を抱えた特許権について取引関係を築いていたこととなり、冒認を理由に特許が無効にされれば第三者の権利は消滅することからすれば、移転登録手続請求の場合に第三者の権利をそのまま存続させる必要はないとも考えられる。この点を考慮すれば、第三者に対しては必要最低限として法定実施権を付与すれば足りると考えられる。

また、この場合には、譲受人の立場からすれば、真の権利者へ権利が移転されることによって、特許権者としての立場から実施権者の立場になり権利内容が限定的なものになってしまうことに鑑みて、請求権を行使可能な期間に制限を設けることによって、権利の安定化の面から真の権利者の救済と第三者の保護とのバランスを図ることも一案である（実施権が認められる条件として、実施又は実施の準備を必要とする場合や、実施権が有償となった場合には、このような要請がより強くなるであろう。）。なお、仮に期間制限を設けるのであれば、他の民事一般法における期間制限³¹や、海外制度における期間制限などを参考にして具体的な期間や始期等を決定することが望ましいと考えられる。

iv) 期間制限のみにより保護する

冒認行為とは、本来特許を受ける権利を有しないにも関わらず当該特許を受ける権利についての特許権を取得する行為であるといえる。この点に鑑みれば、冒認者から特許権又は実施権を得た第三者と冒認者との関係は、そのような行為に基づいて構築された関係であるともいえるから、係る冒認者と第三者との関係は、社会通念上、保護に値するとはいえず、第三者は原則保護しないことも考えられる。

しかしながら、このように第三者を保護しない場合、善意の第三者が実施に向けて既に巨額の投資をしていたような場合には、そのような第三者は多大な損失を被ることとなりかねず、取引の安全の観点からは望ましくないと考えられる。

そこで、この場合には、第三者の保護が薄いことに鑑みて、請求権を行使可能な期間に制限を設けることによって、権利の安定化の面から真の権利者の救済と第三者の保護

³¹ 例えば、民法第167条第1項に規定されている債権の消滅時効（10年）等。

とのバランスを図ることが考えられる。なお、仮に期間制限を設けるのであれば、他の民事一般法における期間制限や、海外制度における期間制限などを参考にして具体的な期間や始期等を決定することが望ましいと考えられる。

b) 特許権設定登録前

特許権設定登録前であれば、現行では、特許を受ける権利の存在を確認訴訟により証明することで、真の権利者は出願人名義変更の届出を単独ですることが可能とされている。したがって、特許出願人が冒認者から出願人名義を譲り受けた者であったとしても、真の権利者は単独で名義の変更が可能となっている。また、仮実施権（仮通常実施権又は仮専用実施権）が設定されている場合であっても、当該設定は特許を受ける権利を有しない無権利者によるものであるから、これらの仮実施権者は保護されない可能性もある³² ³³。

このように、一見、特許権設定登録前は第三者の保護が十分ではない状況であるように思える。しかしながら、特許登録原簿には公信力はないものの、特許法が公示の必要性に基づき登録制度を採用している趣旨からすれば、特許設定登録後においては、公示内容を信頼して取引関係を築いた第三者を保護する必要性は高いものと考えられる。

一方、特許権設定登録前に関しては、特許を受ける権利の公示手段は必ずしも十分でなく、権利の帰属についての審査も未だなされていない段階であるという点からすれば、第三者には保護を受けるに足りる信頼の対象がないともいえるから、特許権設定登録後における場合と同様の保護を認める必要性は必ずしも高くないものと考えられる。

この点を踏まえれば、特許権設定登録前の名義変更によって第三者が保護されないとしても、それが特許権設定登録後における場合と比べて著しく不相応であるとまではいえないと考えられる。

c) 善意の冒認者³⁴について

真の権利者が冒認者から特許権を回復するときに善意の冒認者が自ら特許を実施している場合、善意の冒認者の実施権を保護する必要があるであろうか。

善意の冒認者は第三者ではなく当事者であるから、特許権についての取引の安全の保護という理由で実施権の保護を受ける第三者とは利益関係が異なる。また、意図していなかったとはいえ自ら冒認をしているのであるから、その者に全く過失がなかったとは考え難いことからすれば善意の冒認者に対して善意の第三者と同様の保護を与える必要性もないとも考えられる。

しかしながら、権利の安定の観点から真の発明者の特許権の移転請求権の行使期間に制

³² ただし、このような場合に、仮実施権の登録を特許庁が職権により抹消するという規定はなく、出願人名義移転前に設定された仮実施権の登録を抹消するには、出願人名義を取得した真の権利者による仮実施権登録の抹消手続を求める訴訟が必要になるものと考えられる。

³³ この点については、設定登録後の第三者保護とのバランスを考慮して、設定登録前においても設定登録後と同様の保護を手当すべきとの考えもあり得る。

³⁴ 冒認者が善意となるケースとしては、①実際には共同発明であるのに自己の単独発明と思い込んでいた共同発明者のひとりが単独で出願した場合、②特許を受ける権利を譲渡する契約が無効であったことを知らずに出願を行ってしまった場合や取消により遡及的に無効となった場合、③特許を受ける権利を譲渡する契約が無効であったことを知らずに自己に出願人名義の変更をしてしまった場合や取消により遡及的に無効となった場合などが考えられる。

限を設けるとすれば、反射的に善意の冒認者による実施も保護されることになる。この限度で善意の冒認者を保護するのも一案であるといえよう。

(2) 移転請求の機会の担保について

真の権利者からの冒認出願に係る特許権（又は出願人名義・登録名義）の移転請求の制度が設けられた場合でも、移転請求を認める裁判の口頭弁論終結時より前に冒認出願の拒絶が確定したり、無効審決が確定したり、冒認者が冒認出願を取り下げたり、冒認出願に係る特許権を放棄したりするときには、真の権利者は当該権利の移転を実現することはできなくなると考えられる。このような理由によって移転請求ができなくなる事態が生じないようにするために、真の権利者による移転請求の機会を担保する手段について要否も含め、以下、検討する。

① 無効理由について

a) 現行制度の概要

現行法では、冒認は無効理由となっている（特許法第 123 条第 1 項第 6 号）。ただし、冒認を理由とする無効審判の請求人適格は利害関係人にも認められる（同法第 123 条第 2 項）。

b) 問題の所在

現行法では、真の権利者以外の利害関係人も無効審判を請求することが可能であるから、真の権利者の意に反して第三者の無効審判請求により特許が無効にされるおそれがある。

c) 諸外国の主な制度

移転請求が制度上認められている国においては、以下のような取扱いとなっている。

・ドイツ

冒認を理由として異議申立又は無効訴訟を提起することができる者は、冒認により侵害された者に限られている（ドイツ特許法第 59 条第 1 項、第 81 条第 3 項）。

・英国

特許の取消を請求することができる者は、特許を付与される資格を有するものと認定された者に限られている（英国特許法第 72 条(2)(a)）。

・フランス

冒認は無効理由とされていない。

d) 検討

真の権利者による移転請求の機会を担保するためには、冒認を無効理由とはしないということが考えられる。

他方で、真の権利者が発明を公衆に開放するという選択肢を保持することを望む場合、

この選択を可能とするためには、真の権利者に、冒認出願に係る特許を無効にする手段を残すことが考えられる。

無効審判の請求人適格を真の権利者に限るものとする、第三者が冒認者から特許権侵害訴訟を提起された場合に特許権を無効にするという方法により防御することができなくなる。しかし、侵害訴訟の場面において侵害者と主張される者が冒認を理由として抗弁を提出できるとするならば、無効審判請求人適格を真の権利者に限ることによる弊害は小さいものと考えられる。

以上を踏まえると、侵害訴訟における冒認を理由とした抗弁を真の権利者以外の者にも認めることを前提とすれば、冒認を無効理由として維持した上で、冒認を理由とする無効審判の請求人適格を真の権利者に限ることが妥当ではないかと考えられる³⁵。

② 冒認者の権利行使に対抗する被告の主張について

a) 現行制度の概要

現行法では、冒認者による権利行使に対して、侵害訴訟における被告は、特許法第 104 条の 3 の抗弁（無効の抗弁）を提出することが可能である。

b) 問題の所在

冒認を理由とする無効審判の請求人適格を真の権利者に限ることとする場合、これに併せて、冒認を理由とする無効の抗弁の主張権者も真の権利者に限ることが考えられるが、この場合、真の権利者以外の者は、冒認者からの権利行使に対して抗弁により対抗することができないこととなる。

c) 諸外国の制度

移転請求が制度上認められている国においては、以下のような取扱いとなっている。

・ドイツ

移転請求権の存在を根拠として侵害訴訟において冒認の抗弁を主張することが認められており³⁶、移転請求権を行使できる者に限り冒認の抗弁を主張することができるものと考えられる。

・英国

裁判例及び学説上、真の権利者に限らず単なる被疑侵害者も冒認の抗弁（権利不帰属の抗弁）を主張することができるとされている³⁷。

・フランス

³⁵ 現行法上は、共同出願違反（部分的な冒認）も特許無効事由とされている（特許法第 123 条 1 項第 2 号）。法改正により冒認を理由とする無効の主張ができる者を真の権利者に限るとする場合において、共同出願人のひとりとならなかった真の権利者が、持分の回復だけでなく特許権全部を無効できる制度とするときは、真の権利者の救済としては過分になる場合があるようにも思われる。

³⁶ Benkard, 343 頁; BGH GRUR 05 年, 567 頁 Schweissbrennerreinigung 事件

³⁷ Buchanon v Albac Diagnostis [2001] R.P.C. 387; Cinpres v Melea [2008] R.P.C. 17; [2008] EWCA Civ 9

真の権利者のみが冒認の抗弁を主張することができる³⁸。

d) 産業界の意見

制度ユーザーへのアンケート、ヒアリング（第4章参照）の結果によれば、回答した企業の66%が、冒認を理由とする抗弁が可能であることについて妥当であるとしており、妥当でないとの回答（2%）を大きく上回っている。

e) 検討

冒認者による権利行使が法律上一応可能であると考えられる場合でも、冒認者による権利行使は、社会的に弊害が大きいものと考えられる。冒認された特許発明が無効理由を有しており、無効審判の結果、当初に遡って無効とされることもあることを考えると、一度冒認者から侵害者に対する損害賠償請求を認め、次いで特許を無効にし、後から冒認者から不当利得を返還させるという手間をかけるよりも、端的に最初の段階で権利行使させないほうが良いと考えられる。また、冒認者により差止請求される場面を考慮すると、冒認者の権利行使を最初の請求段階で否定する必要性があるものと考えられる。更に、冒認者の権利行使が、真の権利者や真の権利者から技術供与を受けて実施している者に対してなされることもあることを考えると、冒認を理由とする抗弁の必要性は一層高いものと思われる。冒認を理由とする抗弁を何人も可能なものとして設けることについては広く理解が得られるものと思われる。

ただし、第三者に対して冒認を理由とする抗弁の提出を許す場合、真の権利者の移転請求権行使により移転登録がなされるまでは、移転に遡及効を生じさせないとすれば、真の権利者による権利行使も、冒認者による権利行使もできない状態が生じることに留意が必要である。

仮に無効審判の請求人適格を真の権利者に限定することとし、他方で、冒認者の権利行使に対しては何人も冒認を理由とする抗弁を主張できるとする場合には、無効審判の請求人と抗弁の主張権者の範囲が異なることについて整理が必要となる。

この点、現行の特許法第104条の3は、抗弁の主張権者を限定するものではなく、特許権を対世的に無効にすることを主張する場面と権利の帰属に不整合がある権利行使を回避するために抗弁を主張する相対的な場面とでは、主張権者に差を設けることも解釈上可能ではないかと考えられる。

ただし、この点については異論がありうるとの見解もあるので³⁹、条文上の手当ての要否について更に検討されるべきものと考えられる。

③ 無効理由の治癒について

a) 問題の所在

現行法では、「その特許が発明者でない者であっ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ものの特許出願に対してされたとき」に無効審判を請求することが可能

³⁸ 第3章Ⅲ. 9. 参照

³⁹ このような見解が考えられることについて清水節「無効の抗弁」飯村敏明・設楽隆一編『知的財産関係訴訟』（青林書院、2008）131頁参照

とされている（特許法第 123 条第 1 項第 6 号⁴⁰）。

上記の文言を文字通りに理解すると、冒認出願に係る特許権の設定登録後、真の権利者の移転請求が認められた後にも、「その特許が発明者でない者であっ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ものの特許出願に対してされた」という事実が変わりはないから、無効理由が治癒しないと解されるおそれがある⁴¹。

b) 検討

上記のように無効理由が治癒しないと解されることにより、移転後の真の権利者の権利行使が被告の抗弁の主張により妨げられてしまうとすれば、真の権利者の保護のために移転請求を認める意味がなくなってしまうから、冒認を無効理由として維持する場合も、真の権利者への移転により、無効理由は治癒されることとなるような立法上の手当てが必要である。

④ 拒絶理由について

a) 現行制度の概要

現行法では、冒認は拒絶理由とされている（特許法第 49 条第 7 号⁴²）。

また、何人も、特許出願が新規性・進歩性を有しない等の情報を提供することが可能であるが（特許法施行規則第 13 条の 2）、冒認出願に該当する旨の情報提供については、明文の規定がない。

b) 問題の所在

冒認出願が権利化されることを真の権利者が望まない場合があると考えられるから、冒認を拒絶理由として維持する必要がある。

他方で、現行法では、真の権利者の意思に関係なく、冒認出願が拒絶される可能性があるから、真の権利者の意に反した拒絶査定の確定により、移転請求（出願人名義の変更）の機会が失われる可能性がある。

したがって、冒認を拒絶理由としていることの適否について検討する必要がある。

c) 諸外国の主な制度

移転請求が制度上認められている国においては、以下のような取扱いとなっている。

・ドイツ

特許出願の実体審査が発明者を特定する手続によって遅延しないために、特許庁における手続においては、出願人は特許付与を求める権利を有するものとみなされており（ドイツ特許法第 7 条第 1 項）、冒認は拒絶理由とはされていない。

・英国

⁴⁰ 共同出願違反については、特許法第 38 条及び同法第 123 条第 1 項第 2 号参照

⁴¹ 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）8 頁参照

⁴² 共同出願違反については、特許法第 38 条及び同法第 49 条第 2 号参照

真の権利者が特許庁長官に付託することにより、冒認出願が拒絶され得る（英国特許法第8条）。

・ フランス

冒認は拒絶理由とはされていない。

d) 検討

冒認を拒絶理由から削除するとした場合、真の権利者が、冒認出願が特許されないことを望む場合にも冒認出願は拒絶されなくなる。

冒認出願が拒絶されなくなるとしても、真の権利者は、確認訴訟を提起して特許を受ける権利を有することの確認判決を得て冒認出願の名義を自己に変更した上で当該出願を取り下げる、という手続を取ることによって冒認出願の権利化を阻止することができる。しかし、確認訴訟を経る必要があり、時間や費用等の負担が大きいものとなる。

また、冒認を無効理由として維持することを前提とすれば、真の権利者は、冒認出願が特許された後において無効審判を請求することにより特許を無効にすることもできる。しかし、冒認者が真の権利者に対して特許権を行使する場合を考えると、真の権利者は前記無効審判を請求して特許を無効にする負担のみでなく、侵害訴訟に対応する負担をも負うこととなる。

これらの点を考慮すると、冒認を拒絶理由として維持することには意義があるものと考えられる。また、冒認を拒絶理由として存続させることにより、冒認行為に対する抑止力も期待される。

他方で、冒認を拒絶理由として維持した場合には、真の権利者の意に反して（あるいは真の権利者の知らないところで）冒認出願が拒絶されてしまい、このため、真の権利者が冒認出願の出願人名義を自己に変更することを望む場合であるのに、名義変更の機会が失われてしまうということが生じ得る。

これに対して、真の権利者による出願人名義変更の機会は、特許庁の審査手続を中断すること⁴³によっても一定程度担保することが可能である。ただし、真の権利者が冒認出願に気付かなかった場合には、審査手続の中断による冒認出願の拒絶の防止は期待できないことになる。

実際上は、真の権利者が関与しないところで審査官が独自に冒認である旨の判断材料を集めることは困難であると考えられるから、真の権利者の意に反して冒認出願の拒絶査定が確定することはまれであると考えられる。しかし、何らの制度的な手当てもしない場合には、真の権利者の名義変更の機会の確保が確実でないということは否めない。

以上のことからすると、冒認を拒絶理由として維持することが望ましい一方、真の権利者の意に反して真の権利者が特許を受ける機会を奪われることのないようにするべきものとも考えられる。この場合においては、真の権利者が拒絶を望む場合かどうかを確認できない場合には拒絶とはしないこととするような手続上の担保についても検討がなされるこ

⁴³ 現行では、審査において必要があると認めるときは、訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる（特許法第54条参照）。

とが望ましい。

⑤ 処分禁止の仮処分・審査の中断について

a) 問題の所在

真の権利者が移転請求しようとする場合に、真の権利者への移転完了前に、冒認者が第三者に出願人名義を変更したり、特許権の譲渡をしたりすることがあり得る。また、真の権利者の移転請求を防止する目的で、冒認者が出願を取り下げたり、特許権を放棄したりすることも考えられる。

このような行為がなされると、真の権利者が特許権（出願人名義・登録名義）を取得することができなくなり、真の権利者の保護が十分に図られなくなる。真の権利者の移転請求の機会を確保するためには、冒認者による権利の処分を防ぐ手段が必要である。

b) 諸外国の主な制度

・ドイツ

一定要件の下で仮処分が認められる（ドイツ民事訴訟法第 935 条）。仮処分の具体的な内容としては、処分禁止の仮処分や、財産管理人への特許出願・特許権の移転がある（ドイツ民事訴訟法第 938 条第 2 項）。特許庁の手続が中断する規定は存在しない⁴⁴。

・英国

真の権利者は、英国特許法第 8 条及び第 37 条に基づく特許庁長官に対する問題の付託又は裁判所への訴訟提起により、特許庁の手続が中断するように申し立てる権利を有しないものと解されている⁴⁵。

冒認者の譲渡や取下げ等を制限するための処分禁止の仮処分は認められていない。英国には真の権利者による新たな出願を冒認出願の出願日にされたものとみなす制度（出願日遡及制度）が存在しており⁴⁶、冒認者による放棄等については、処分禁止の仮処分や手続の中断がないことに代わって、出願日遡及制度が機能しているものと考えられる⁴⁷。

・フランス

特許出願の所有権を主張する訴訟を提起した者は、特許庁に対して特許付与手続の中断を請求することができる⁴⁸。判決の確定又は請求人の同意により、特許付与手続は再開する。手続の停止及び再開は、国内特許登録簿に登録される（フランス知的財産規則 R611 条 19）。

移転請求訴訟が提起されたという証明が到達すると、出願人又は特許所有者は、訴訟を提起した者の同意がある場合を除き、出願の取下げや特許を放棄することはできない（フランス知的財産規則 R611 条 20）。

⁴⁴ 第 3 章 I. 5. (5) ④ (d) 参照

⁴⁵ Stephen F.JONES・Paul G.COLE 編『CIPA GUIDE TO THE PATENT ACTS』209 頁(Thomson Reuters(Legal)Limited、第 6 版、2009) 参照

⁴⁶ 英国特許法第 8 条又は第 37 条参照

⁴⁷ 第 3 章 II. 4. (4) 参照

⁴⁸ ただし、出願の公開を阻止することはできない（フランス知的財産規則 R611 条 19 参照）。

・ 欧州特許庁 (EPO)

欧州特許を受ける権利を有する旨の決定を求めるための手続を開始した者がその証明を欧州特許庁に提出した場合には、欧州特許庁は特許付与手続を中止する⁴⁹。欧州特許を受ける権利に関する決定の確定、あるいは決定の確定前においても欧州特許庁の裁量により、特許付与手続は再開する（欧州特許付与に関する条約施行規則第 14 規則）

c) 検討

i) 処分禁止の仮処分

現行法では、冒認出願は拒絶理由であり、仮に設定登録されても当該特許は無効理由に該当する。

特許権設定登録後の期間については、特許を有効としながら真の権利者に権利を帰属させるような規定は存在しない。このような現行法の立場からすれば、真の権利者について被保全権利自体が存在しないと考えられ、したがって、冒認出願に関する紛争についての仮処分は認められないものと考えられる⁵⁰。

これに対して、真の権利者に特許権や発明者権などの実体法上の権利が認められ、これに基づいて登録名義等の移転請求権等を認める制度のもとでは、移転請求権等を被保全権利とした処分禁止の仮処分ができ、これにより冒認者による放棄や第三者への譲渡等を禁止することができるものと考えられる。

なお、特許権設定登録前の期間については、真の権利者は移転請求権を有するものではなく、特許を受ける権利の確認判決を求めることができるにすぎないから、この場合には仮処分における被保全権利の存在に疑義が生じる可能性がある⁵¹。この点を考慮すると、冒認者による特許出願に係る出願人名義の移転や取下げ等を防止するための制度について検討する必要があるものと考えられる。

更に、仮に仮処分の対象となるにしても、公示手段がないため、債務者（冒認者）に対して効力を有するに過ぎず、これに抵触する冒認者の処分の効力を否定することはできないとの見解がある⁵²。

しかし、これに関しては、例えば、特許庁長官に対する届出が、実質的に特許出願後の特許を受ける権利の譲渡の公示方法としても機能しうることから考えれば（特許法 34 条第 4 項）、処分禁止の仮処分の決定についても裁判所から特許庁長官に対する通知の制度を設ければ、通知の出願書類への編綴とその公開でもって仮処分決定についての公示がなされることになるように思われる。

これらの点について更に検討し、法令の手当てにより可能であれば、適切な手段を設けるべきものと考えられる。

⁴⁹ ただし、出願公開前には中止することができない（欧州特許付与に関する条約施行規則第 13 規則(1)）。

⁵⁰ 鈴木忠一・三ヶ月章編『注解民事執行法 (7)』274 頁 [牧野利秋執筆]（第一法規出版、1984）参照

⁵¹ この点に関しては、特許庁長官に対する届出について双方申請主義が採用されていないことから、何らかの給付を請求し得る場合を想定するのが困難であるとして、被保全権利の存在について疑問が提されている（司法研修所『工業所有権関係民事事件の処理に関する諸問題』（法曹会、1995）292 頁参照）。

⁵² 司法研修所・前掲注 51 291 頁参照

ii) 特許庁における手続の中断

訴訟提起の通知を受けた冒認者が、出願人名義の移転を避けられないものと考え、真の権利者による将来の特許権の取得や権利行使を妨害するために、不当に権利範囲を縮減させる補正を行ったり、拒絶理由通知に対して何らの対応をしないなどの手段によって、拒絶査定を招来したりすることもあり得る。また、冒認者に対して特許が付与されると権利範囲が確定してしまうため、真の権利者は、自己に特許権を帰属させたとしても、当該特許の内容について自ら意図する権利範囲を設定すること（補正や分割等）はできなくなってしまうことにもなる。これらの不都合を可及的に防止し、特許設定登録前に冒認出願に気づいた真の権利者の保護を充実させるためには、訴訟中に冒認者の審査手続の進行を止める必要がある。

このため、真の権利者が訴訟を提起した場合には、特許庁が手続を中断するような制度上の手当が必要と考えられる。この点、現行制度において、審査手続については特許法第54条に基づいて一定の対処が可能と考えられる。

また、この場合、審査の中断はもとより、出願公開されないような手当についても検討を要するものと思われる。営業秘密として保持していた発明を冒認者により出願される場合には、審査の中断だけでは発明者の保護に十分でないからである。

なお、中断制度の濫用を防ぐ観点から、中断の決定・手続の再開について担当官に裁量を認めることが必要と思われる。

(3) 冒認者の寄与に関する取扱いについて

① 問題の所在

冒認された発明の出願前及び出願後の審査過程において、冒認者の寄与⁵³が認められる場合が考えられる。

冒認者の寄与は量的にも質的にもさまざまなものがありうる。そのことが、真の発明者に移転請求権を認めるか否か、特許権全部についての移転請求を認めるか否か、一部のみの移転を認めて冒認者との間で共有関係を生じさせるか否か、審査手続中の段階で冒認が発覚した場合に出願を分割するか否か等の論点に影響する。

このうち、冒認者と真の権利者が一つの特許権を共有することとなる場合、持分の譲渡やライセンスの許諾には共有者の同意が必要とされる等（特許法第73条等）、冒認者と真の権利者の間に一定の協力関係が必要となる。しかし、当事者間ではそのような協力が期待できない関係になってしまっていることも多いであろう。そのため、特許発明の有効な

⁵³ 例えば、以下のような寄与が考えられる。

<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

活用が妨げられるおそれがあり、それを防ぐため、制度の側で共有関係を生じさせないような制度とする工夫が必要でないかとも考えられる。

また、当事者が共有の権利とすることを望まない場合には、共有関係を解消する制度も必要であろう。

そこで、冒認者の寄与がある場合に関して、現行法の解釈によりどのような対応が可能であるか検討し、更に、何らかの立法的な措置が必要であるかについて検討する。

② 諸外国における冒認者の寄与に関する取扱い

・ドイツ

特許出願・特許に係る発明について、本質的な貢献をした者は、特許出願をした者に対して、特許出願・特許権の共有者とするよう請求することが可能とされている。また、出願が分離可能なものであれば、分離移転を請求することが可能とされている⁵⁴。

・英国

ヒアリングオフィス又は裁判所の判断により、共有の権利とすることが可能である（英国特許法第8条、第37条）。

・フランス

発明が真の権利者と冒認者の共同発明であると認定しうる場合や冒認者が真の権利者の発明に、幾つかの技術要素を自ら考え付加した場合には、真の権利者が自己の発明の部分のみ権利移転し、冒認者と共同出願人となる⁵⁵。

③ 冒認者の寄与に関して現行法上可能と考えられる対応

移転請求を認めることを前提とする場合、冒認者の寄与に関しては特段の立法措置をしなくとも、以下のような対応が可能であるものと考えられる。

a) 冒認者の発明と真の権利者の発明がいずれも権利範囲に寄与するものである場合

冒認者の発明と真の権利者の発明がいずれも権利範囲に寄与するものである場合には、下記裁判例の立場を前提とすると、冒認者と真の権利者のそれぞれの寄与に応じて権利の共有となるものと考えられる^{56 57}。

⁵⁴ BGH GRUR 79, 692 頁 Spinn turbine I 事件

⁵⁵ 『Le nouveau Droit Français des brevets d'invention』：PAUL MATHELY 174 頁

⁵⁶ 大阪地判平成 12 年 7 月 25 日（最高裁ホームページ）は、発明の特徴の一部は原告が、その他の部分は被告が考えついたものと認められるから、本件両発明は原告と被告が共同して創作したものであり、共同発明と見るのが相当である旨を判示した。

⁵⁷ 知財高判平成 19 年 7 月 30 日（最高裁ホームページ）は、「発明者とは、特許請求の範囲に記載された発明について、その具体的な技術手段を完成させた者をいう。ある技術手段を発想し、完成させるための全過程に関与した者が一人だけであれば、その者のみが発明者となるが、その過程に複数の者が関与した場合には、当該過程において発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者が発明者となり、そのような者が複数いる場合にはいずれの者も発明者（共同発明者）となる。ここで、発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、従来技術には見られない部分、すなわち、当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部

当事者が共有の権利を望まない場合、共有の権利とした後で、更に、以下の2つの対応が考えられる。

i) 真の権利者と冒認者の一方に権利を帰属させて、他方に持分の価格を支払う

特許権設定登録の後は、発明自体を分割することはできなくなるが、全面的価格賠償の方法⁵⁸により、真の権利者か冒認者のいずれかに権利を帰属させることが可能な場合があると考えられる。

ii) 真の権利者の発明と冒認者の発明を分割して出願する

冒認出願が設定登録前であって、かつ、真の権利者の発明と冒認者の発明が分離可能なものであれば、共有の権利とした後に、それぞれの発明を分割して出願することが可能であると考えられる。

なお、設定登録後の出願のやり直しについては、必要があれば、出願日遡及制度を設けることにより対応することも考えられる。(出願日遡及制度の導入の必要性については、後記4.「出願日遡及制度について」において検討する。)

b) 真の権利者の発明が権利範囲に寄与しない場合

真の権利者の発明が権利範囲に寄与しない場合⁵⁹には、上記知財高裁平成19年7月30日判決の判旨を前提とすると、共有の特許権とならず、冒認者に権利が帰属することになるものと考えられる。したがって、真の権利者の移転請求が認められないものと考えられる。

なお、真の権利者が営業秘密として秘匿していた発明(情報)が明細書により公知にされてしまったことに対しては、論文等により公知にされてしまった場合と同様に、不法行為に基づく損害賠償を請求することが考えられる。

c) 冒認者の発明が権利範囲に寄与しない場合

冒認者の発明が権利範囲に寄与しない場合⁶⁰には、共有の権利とならないものと考えられる。このため、真の権利者に権利の全てが帰属することとなる。そうであるとする、真の権利者により移転請求が認められることになる。

なお、冒認者が出願人となって出願手続を遂行している間に支出した費用については、真の権利者が特許権の一部又は全部を取得する場合には、特許権の発生と帰属に関する理

分をいう。」と判示した。

⁵⁸ 民法第258条(特許権の共有についても準用される。:民法第264条)規定の「裁判所による共有物の分割」について、判例では、①事情を総合考慮すると共有物を特定の者に取得させるのが相当であり、②他の共有者には金銭で取得させても実質的な公平を害しないと認められる(基準:価格の評価が適正にされ、取得する者に支払能力がある。)ような場合には、誰か一人に取得させ、その一人が他の者について金銭を支払って精算する方法(全面的価格賠償)も可能とされている(最判平成8年10月31日、民集50巻9号2563頁)。

⁵⁹ 大阪地判平成12年7月25日(最高裁ホームページ)を踏まえると、真の権利者であっても、冒認出願の特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、特徴的部分に寄与していなければ、権利の共有が認められないのではないか。

⁶⁰ 冒認出願の特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、特徴的部分に冒認者が寄与していない場合や、冒認者の寄与が単なる手続的な寄与である場合は、冒認者に対して権利の共有が認められないのではないか。

論構成に応じて、事務管理者の費用償還請求権（民法第 702 条）、不当利得に基づく返還請求権（同第 703 条）⁶¹又は準占有者から回収者に対する費用償還請求権（民法第 196 条等）により金銭的に評価して冒認者に返還するべき場合もあると考えられる。

④ 検討

冒認者の寄与が認められて冒認出願に係る権利が冒認者と真の権利者の共有となる場合、権利の有効な活用が妨げられるおそれがあることから、共有の権利とならないよう、必ずいずれか一方の者に権利を帰属させるようにするための規定を設けることも考えられる。

他方で、当事者が権利の共有を望む場合も考えられ、上記のような規定を設けることで柔軟な対応ができなくなるおそれもある。

冒認者の寄与に関する取扱いについては、具体的事案、当事者の希望等に応じて柔軟に対応できることが望ましく、特定の選択肢に限定されないように配慮するべきであると考えられる。

上記③における検討を踏まえると、移転請求を制度上認めることを前提とした場合、現行民法等の枠組みで一定の対処が可能であると考えられ、冒認者の寄与に関して立法的な措置（例えば、共有の権利とせずに、必ずいずれか一方の者に権利を帰属させるための規定、冒認者に対して金銭的な手当をすることを可能にするための規定を設けること等）をする必要性は低いと考えられる。

（４）同一発明について冒認出願の後に出願した第三者との関係

① 現行制度の概要

現行制度では、冒認出願は先願に関する特許法第 39 条第 1 項から第 4 項までの規定の適用については、特許出願でないものとみなされる（特許法第 39 条第 6 項）。このため、冒認出願に後れて出願した第三者はその冒認出願を先願として拒絶されることはない。しかしながら、拡大先願規定（同法第 29 条の 2）により、冒認出願が公開前に放棄・取下げ等されない限り第三者の後願は特許を受けることはできないものと考えられる。

一方、冒認者に後れて出願した真の権利者の救済については、これまでの法改正の経緯において変化している。まず、大正 10 年法では、出願日遡及制度（旧特許法第 10 条、第 11 条）を設けて真の権利者を積極的に救済していた。しかし、当該制度は昭和 34 年法改正に際して廃止され、代わりに、冒認出願に先願の地位を与えないこととし（特許法第 39 条第 6 項）、新規性喪失の例外（同法第 30 条第 2 項）の適用範囲で救済されることとなった。この改正により、第三者に後れて出願した真の権利者は救済されないこととなったが、これは出願していない真の権利者よりも第三者の救済を優先することが改正の主たる狙いであったためとされている⁶²。

② 問題の所在

⁶¹ 高林・前掲注 7 205 頁参照

⁶² 玉井・前掲注 11 1638 頁参照

上述のとおり、現行制度では第三者が特許権を取得することはまれであるものと考えられる。

しかし、自ら出願していない真の権利者が、たまたま冒認出願がなされていたことを奇貨として名義変更届のみで冒認出願の出願人となり第三者に優先して特許権を取得するというのは、先願主義の趣旨に照らして不合理であり、また、出願日遡及制度を廃止した昭和 34 年法改正の経緯を踏まえれば、出願という形で発明開示の意思を示した第三者との関係で後願にあたる真の権利者は救済する必要がないとして、第三者を救済すべきとの意見⁶³がある。

このような状況を踏まえて、真の権利者を救済すべく移転請求を認めるにあたっては、冒認出願に後れて出願した第三者を救済することの要否について検討する必要があると考えられる。

③ 諸外国の制度

・ドイツ、英国、フランス

冒認出願に先願の地位を与えないとする規定はなく、第三者が冒認者に後れて出願している以上、第三者は救済されないものと考えられる。

・韓国

冒認出願に先願の地位はない（韓国特許法第 36 条第 5 項）。しかし、遡及効を伴う新出願の制度（同法第 34 条、第 35 条）があるため、当該制度により新出願をした真の権利者との関係において、第三者は救済されないものとなる。

④ 検討

a) 真の権利者を第三者に優先させることの是非について

冒認の場合における発明の保護に関し、発明それ自体に着目して、その発明が特許に値する内容のものであれば、当初の出願人が誰であったかという事情を重視せずに特許発明となる道を開き、そのような特許発明が発明者の手に戻ることによって、冒認という不正な行為により社会に生じた事実関係を除去し、当該発明が本来取りえた姿を取ることを是認すべきである。何故なら、冒認者を介するという点で不正常的な経路ではあるが、当該発明は結果として社会に貢献している点が評価されるべきだからである⁶⁴。このような立場からすれば、冒認出願された発明は、第三者の発明に先立って出願されているのであるから、真の権利者に移転請求を認めた結果、真の権利者が第三者より優先するものとして扱われることとなったとしても、第三者として是認すべきものということができる。

また、冒認出願であっても、査定時までには冒認出願者が真の権利者から権利を承継すれば有効な出願となると解される。冒認者出願に遅れた第三者の発明に対する法的保護の期待は、冒認者のした出願についての瑕疵が治癒することなく特許もされないという前提の

⁶³ 吉田・前掲注 15 91 頁参照

⁶⁴ 玉井・前掲注 11 1609 頁参照（ただし、当該記述は、ドイツ特許法の草起過程における議論についての見解である。）

ものにすぎない⁶⁵。このように考えると、真の権利者を第三者よりもより強く保護する制度とするとしても先願主義の趣旨に反するとまではいえないであろう。

b) 昭和 34 年法改正後の経緯について

昭和 34 年法の導入時においては第三者の出願が特許される可能性はそれなりに存在したものと考えられるが、昭和 45 年改正により拡大先願規定が導入された現在では、冒認出願であっても出願公開により拡大先願の効力が生じ、第三者の出願に係る発明が特許されることはない。拡大先願規定の導入後は第三者の特許権取得の利益保護を理由として、真の権利者の保護を否定する実益はほとんどなくなったものと考えられる⁶⁶。

以上によれば、移転請求を認める場合において、冒認出願に後れて出願した第三者を救済する必要性はもはや失われたものと評価できるであろう。

4. 出願日遡及制度について

真の権利者を救済するための方法として、移転請求の制度のほかに冒認出願後の真の権利者の出願の出願日を冒認出願の出願日に遡及させる制度が考えられる。

そこで、移転請求を制度上認めることを前提として、更に、真の権利者の出願の出願日を冒認出願の出願日に遡及させる制度（出願日遡及制度）を導入する必要があるか否かについて検討する。

（1）現行制度の概要

真の権利者は、自らの発明が冒認者により出願されてしまった場合、新規性喪失の例外の範囲（特許法第 30 条第 2 項）で、別途自ら出願することが可能であるが、当該出願の出願日は冒認出願の出願日に遡及しない。

大正 10 年法の下では、真の権利者の出願が冒認者の出願の出願日まで遡ることが規定されていたが（大正 10 年法第 10 条、第 11 条）、冒認者の出願後に後出願した第三者の利益保護を重視し、現行法からは当該規定は削除されている。

（2）諸外国の制度

・ドイツ（移転請求及び出願日遡及⁶⁷共に可能）

真の権利者は、特許付与後の異議申立によって冒認出願に係る特許が冒認に基づく異議申立を理由として取り消されるか、異議申立の結果として放棄された後、特許庁のその旨の通知から 1 月以内に当該発明について出願すれば、冒認出願の出願日に基づいて優先性を主張することができる（ドイツ特許法第 7 条第 2 項）。

新たな出願は、冒認出願の内容を超えることはできない（ドイツ特許法第 21 条第 1 項(4)）。

ドイツ法においては、共同出願違反は、冒認とは区別される。共同出願違反は異議申立

⁶⁵ 同旨、横山・前掲注 13 149 頁参照

⁶⁶ 第三者の救済と拡大先願規定の導入の関係について、横山・前掲注 13 149 頁、君嶋・前掲注 8 51 頁に触れられている。

⁶⁷ 正確には、真の権利者の出願の出願日が遡及するのではなく、冒認出願に基づいて優先権の主張が可能。

の理由に該当しないので、成立している特許が異議申立を理由として取り消されたり、異議申立の結果として放棄されたりすることはなく、再度の出願や再度の出願における優先権の問題を生じることもない⁶⁸。ドイツでは、共同出願違反とは区別された意味における冒認事件は少ないので、真の権利者の出願について冒認出願に基づく優先性の主張が認められるケースも少ない。

・ **英国**（移転請求及び出願日遡及共に可能）

真の権利者は、特許庁長官の命令により、冒認出願が拒絶又は冒認出願に係る特許が取消となった後、所定の期間内に冒認出願の明細書に記載される事項について新たな出願をすることができ、この場合、当該出願は冒認出願の日に出願されたものとみなされる（英国特許法第 8 条 (3) (c)、第 37 条 (4) (b)）。

新たな出願に新規事項が含まれる場合には、当該事項を削除しなければならない（英国特許法第 76 条(1)(b)）。

・ **フランス**（移転請求のみ可能）

出願日遡及に関する規定はない。

・ **韓国**（出願日遡及のみ可能）

冒認出願が拒絶された場合には、冒認出願後になされた真の権利者の出願は、冒認者による冒認出願時に申出たものとみなされる。ただし、冒認出願の拒絶の日から 30 日を経過した後に真の権利者が申出た場合はこの限りでない（韓国特許法第 34 条）。

冒認出願に係る特許を無効とするという審決が確定した場合には、冒認出願後になされた真の権利者の出願は、冒認者による冒認出願時に申出たものとみなされる。ただし、冒認出願に係る特許の登録抗告の日から 2 年を経過した後又は審決が確定した日から 30 日経過した後に真の権利者が申出た場合はこの限りでない（韓国特許法第 35 条）。

（3）検討

ドイツや英国と同様に移転請求と共に出願日遡及の制度を設けることが必要か否かについて以下において検討する。

① 真の権利者からみた制度導入のメリット

a) 権利範囲の再設定

出願日遡及制度の内容として、真の権利者は、冒認者のした当初の出願書類の範囲内で再度手続をやり直すことができるという制度を考えると、出願過程で冒認者がした補正等による特許請求の範囲の減縮について、真の権利者は再設定をすることができることになる。

この点については、出願日遡及制度を設けず、移転請求のみが制度として認められる場合においても、真の権利者が登録前に権利移転（名義変更）請求をした上で、補正又は分

⁶⁸ 他方で、移転請求は共同出願違反の場合も認められる。

割をするならば、同様の成果を得ることが可能であると考えられる。

b) 共有の特許権になることの回避

冒認者の寄与が認められる場合、裁判例⁶⁹の立場では、当該特許権は、冒認者と真の権利者それぞれの寄与に応じて共有の権利となる可能性がある。

共有特許について権利行使上の制約があり、権利の活用が妨げられるおそれがあることは上述のとおりである。

出願日遡及制度を利用した新たな出願の際に、真の権利者が冒認者の発明部分を削除することによって、自分が創作した発明だけから構成される特許権を取得することができることになる。

この点、出願日遡及制度を設けず、移転請求のみを認める制度とする場合においても、特許権の登録前に出願人名義を変更した上で、分割出願をするという方法により同様の結果を得ることが可能であると考えられる。また、特許権の登録前に移転請求ができなかった場合でも、共有特許の分割請求をし、その際に全面的価格賠償の方法により分割することとし、特許権は真の発明者が相手の持分を譲り受ける事とする、との内容の判決を受けることができる場合には、真の権利者が単独の権利者となり、更に特許権の実施について共有特許に特有な不都合も避けることができることになると考えられる⁷⁰。

c) 第三者（ライセンシー、特許の譲受人）の権利に制約されない特許権の取得

真の権利者が移転請求権に基づいて特許権の取り戻しを試みる場合においては、第三者への譲渡がなされているために移転請求できない場合や第三者に実施権が付与されている結果、特許権全部の取り戻しとならない場合が考えられる。

真の権利者が出願日遡及の制度を利用して新たな出願を行う場合には、冒認者から第三者に対してした特許権の譲渡やライセンス権の付与等の事実には制約されることなく、完全な特許権を取得することができるようになると考えられる。

ただし、この場合、移転請求の制度においては一定の範囲の第三者を保護するものとしている（そのような制度であるべきという価値判断をしている）にもかかわらず、出願日遡及制度によって、上記の一定の範囲の第三者が一切保護されないこととなる。制度全体としては、第三者保護について一貫性を欠いており、制度間のバランスが不相当であるとも考えられる。

d) 真の権利者による権利取得の機会の担保

冒認出願の拒絶・取下げ等の後一定期間内に真の権利者が出願した場合に当該出願の出願日遡及を認めることとすることにより、冒認者が意図的に取下げ等をした場合においても真の権利者による権利取得の機会が担保される。

この点、移転請求に係る訴訟を提起した場合に審査の中断や処分禁止の仮処分など、取下げ等の防止を可能にすることによっても真の権利者の権利取得の機会を担保することが

⁶⁹ 大阪地判平成12年7月25日（最高裁ホームページ）参照

⁷⁰ 第2章3.（3）③ a) i)参照

可能であると考えられる。

② 制度導入のデメリット

a) 法的安定性の欠如

真の権利者による新たな出願により特許権登録後に権利範囲が変更されることは、第三者からすると法的安定性を欠くことになる。

b) 第三者（権利者以外の者）の監視負担の増加

真の権利者による新たな出願により登録後に権利範囲が変更される可能性があることは、第三者の監視負担を増大させるものである。また、第三者は、冒認出願であるか否かの判断ができないから、すべての特許権について、出願のやり直しが可能な期間が経過するまでは、特許請求の範囲に記載されていない発明も含め明細書全体に記載された発明について実施をためらうことになりかねない。

また、ドイツのように優先権の主張を可能にする制度とする場合、第三者からみれば当該発明の権利期間が実質的には20年を超えることとなり、監視負担が更に増大する。

c) 公共資源の浪費

出願のやり直しを認めると、同一発明について特許性の審査が二度行われることになる。

③ 産業界の意見

制度ユーザーへのアンケート、ヒアリング（第4章参照）の結果によれば、回答企業の約50%が出願日遡及制度の導入を妥当と回答しているものの、その内の約25%が制度導入による監視負担の増加を懸念している。また、回答企業の約25%が制度導入を妥当でないと回答しており、その内の約50%が制度導入による監視負担の増加を懸念している。これらの結果によれば、当該制度について、その導入要否は意見が分かれるものの、いずれにしろ制度利用者からは監視負担の増加を懸念する声があるといえる。

④ 導入の要否

以上を踏まえると、移転請求を制度上認めることを前提とすれば、新たに出願日遡及制度を導入することのメリットは小さく、他方で、登録後に権利範囲が変更されることに伴うデメリットが大きいと考えられ、出願日遡及制度を導入する必要性は低いと考えられる。

5. 発明者の訂正手続について

(1) 現行制度の概要

① 現行制度における発明者の表示

発明者は人格権として発明者名誉権（発明者としての氏名を掲載される権利）を有しており、当該発明者名誉権は発明と同時に発生する⁷¹。パリ条約⁷²は、発明者掲載権として発

⁷¹ 中山・前掲注13 318頁参照、吉藤幸朔『特許法概説〔第13版〕』186頁（有斐閣、1998）参照

明者名誉権を規定しており、我が国特許法においても、特許法第 26 条（条約の効力）を介して、発明者掲載権が認められている。裁判例⁷³も発明者が発明者名誉権を有することを認めている。

② 発明者の記載

発明者の氏名等は、以下の箇所に記載される⁷⁴。

- ・ 願書の必要的記載事項：発明者の氏名及び住所又は居所
- ・ 出願公開公報：発明者の氏名及び住所又は居所
- ・ 特許公報：発明者の氏名及び住所又は居所
- ・ 特許証：発明者の氏名

（※特許原簿には発明者の氏名は記載されない。）

③ 発明者の訂正手続

a) 特許権設定登録前における発明者の補正の手続

現行法では、特許権設定登録前（特許庁に手続が係属している期間）は、特許法第 17 条に基づく補正により、願書に記載された発明者の誤記の訂正を行うこと、及び変更する発明者相互の合意をもって発明者の変更（追加・削除）を行うことが可能である⁷⁵。

また、発明者につき争いがある場合には、真の発明者が発明者名誉権に基づく発明者の表示の補正手続請求訴訟を提起し、手続補正書を提出することによって発明者の訂正をすることが可能である⁷⁶。

b) 特許設定登録後における発明者の訂正

特許権設定登録以後は、発明者の表示の補正は訂正審判の対象⁷⁷となっておらず、また、特許公報及び特許証に記載の発明者の訂正手続に関する他の明文上の規定も存在していないため、発明者の訂正を行うことはできないものとされている⁷⁸。

（2）問題の所在

特許法においては、発明者の記載自体の誤りは、拒絶理由又は無効理由とはなっておら

⁷² パリ条約第 4 条の 3 に、「発明者は、特許証に発明者として記載される権利を有する。」と規定されている。

⁷³ 大阪地判平成 14 年 5 月 23 日（判時 1825 号 116 頁、希土類の回収方法事件）参照

⁷⁴ 特許法第 36 条第 1 項第 2 号、同法第 64 条第 2 項第 3 号、同法第 66 条第 3 項第 3 号、同法施行規則第 66 条第 4 号参照

⁷⁵ 方式審査便覧 21.50 参照

⁷⁶ 大阪地判平成 14 年 5 月 23 日（判時 1825 号 116 頁、希土類の回収方法事件）参照（原告が被告に対し、被告出願の願書に記載された発明者を真の発明者（原告）に変更する補正等を求めた裁判において、「真実は当該発明の発明者でありながら、出願人が特許出願の願書に発明者としてその氏名を記載しなかったために、特許公報や特許証にその氏名が記載されない場合には、真の発明者の発明者名誉権は侵害されたことになる。」として、被告に対して上記補正を命じた。）

⁷⁷ 特許法第 126 条第 1 項には、訂正の対象が、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面であることが記載されている。

⁷⁸ ただし、「わが国においては実例はないが、発明者は特許権者を相手方として確認の訴を提起し、判決を受ければ、特許庁に対して特許証の訂正を請求することができるのではなからうか。」との意見もある（吉藤・前掲注 71 186 頁参照）。

ず、上述のとおり特許権設定登録以後は発明者の訂正を行うことはできない。しかしながら、発明者は人格権たる発明者名誉権に基づいて自己の氏名を掲載される権利を有している。また、冒認出願は発明者でない者であっ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者によってなされた出願⁷⁹であり、願書に記載の発明者が真の発明者と異なることが少なくないという事情を考慮すれば、冒認出願についての救済手段の検討と併せて発明者の訂正の機会を与える手続導入の要否についても検討する必要があると思われる。

(3) 諸外国の制度

・ドイツ

発明者は、出願公開公報、特許公報、特許付与公報（ドイツ特許法第 63 条第 1 項第 1 文）及び特許原簿（ドイツ特許法第 63 条第 1 項第 2 文）に表示される権利を有する。発明者が誤って表示された場合には、特許出願人（特許権者）及び誤って発明者として表示された者は、発明者に対して発明者の表示の訂正に同意する義務を負う（ドイツ特許法第 63 条第 2 項第 1 文）。なお、すでに開示された公報についての発明者の表示の訂正手続については法律に規定は設けられていないが、特許原簿の発明者の表示は訂正可能である。

・英国

公開された出願又は登録された特許に名前の掲載されていない発明者は、出願又は特許の付属書又は訂正書に掲載される権利を有する（英国特許法第 13 条、英国特許規則第 10 条(1)）。発明者は、特許又は（可能な場合は）公開された出願、あるいは出願又は特許の付属書又は訂正書に掲載されるよう申請することができる（英国特許規則第 10 条(2)）。

・フランス

フランス知的財産規則 R611 条 17 によって、もし出願又は登録に発明者が漏れていた場合、この事実上の誤りは修正が可能。この場合において、登録又は公告は訂正される。

・韓国

錯誤により発明者のうち一部の発明者の記載を漏らし、または書き違えた時には、その特許出願の特許可否決定前まで追加または訂正することができる。ただし、発明者の記載漏れまたは書き違いが明白な場合には、特許可否決定以後にも追加または訂正することができる（韓国特許法施行規則第 28 条）。

(4) 検討

① 発明者の訂正手続の必要性

発明者は、発明者名誉権に基づいて発明者として自己の氏名を掲載される権利を有して

⁷⁹ 特許法第 49 条第 7 項参照。ただし、たとえ発明者であっても特許を受ける権利を譲渡すればもはや出願をすることはできず、その出願は拒絶されると解すべきであるとする見解もある（中山信弘「発明者の特許出願権」特許ニュース No.5700（1981）参照）。

おり、裁判例⁸⁰にも、発明者が発明と同時に発明者名誉権を有することを認めた上で、特許公報等に真の発明者が記載されない場合には発明者名誉権は侵害されることとなる旨を示したものがある。諸外国においても、真の発明者は自己の氏名を掲載される機会が設けられている。また、国内アンケート調査結果（資料編資料2）によれば、回答した企業等の内、約25%が特許権設定登録後に発明者の訂正が行えないことについて不便を感じたことがあると回答している。

これらの点を考慮すれば、真の権利者の救済規定を導入するのであれば、これと併せて、特許権設定登録後であっても特許公報等における発明者の記載を真の発明者へ訂正する手続導入を検討する必要があるものと考えられる。

② 発明者の訂正手続の導入へ向けた課題

発明者の訂正手続を導入するのであれば、以下の点は今後の具体的課題として検討する必要があると考えられる。

- ・発明者の氏名は、願書、出願公開公報、特許公報、特許証に記載されることとなっているが、これらの内のどれに記載された発明者を訂正（出願公開公報、特許公報及び特許証については再発行）可能とするべきか（ただし、願書に記載の発明者は、上述のとおり特許権設定登録前であれば訂正が可能である。）。
- ・特許権設定登録後の発明者の訂正を、移転請求にともない発明者を変更する必要性が生じた場合に限定するか。それとも、それ以外の場合にも訂正を認めるか。
- ・真の発明者であることに関して当事者間に争いのある場合、特許庁に対して、どのような手続によって真の発明者であることを証明可能とするべきか。

6. 罰則

（1）現行制度における冒認出願と罰則との関係

① 特許法上の罰則

特許法上には冒認出願に固有の罰則はないが、詐欺の行為に対する罰則として特許法第197条⁸¹（以下、「本条」という。）が規定されている。冒認出願に対する本条の適用の是非については、本条は特許を与えるべきか否かの技術的判断のみを誤らせるような行為を処罰するものであって冒認行為には適用されないとする否定的意見⁸²と、冒認行為は発明者の財産的利益を奪うだけでなく発明者として当然享受すべき名誉もまた占奪するもので

⁸⁰ 大阪地判平成14年5月23日（希土類の回収方法事件）参照。同裁判例の判決において、発明者を真の発明者に補正するよう請求することについて、「特許法等において、発明者名誉権に基づいて発明者を自己の氏名に訂正することができる旨を規定した条項がないとしても、そのことから直ちに、発明者名誉権に基づいて具体的請求権が生じないとはできない。」と述べられている。

⁸¹ 特許法第197条（詐欺の行為の罪）は、詐欺の行為により特許を受けた場合などには国家の権威、機能が害されることになるため、これに対する刑罰規定として設けられたものである（特許庁編『工業所有権法逐条解説〔第17版〕』561-562頁（発明協会、2008）参照）。

⁸² 光石士郎『新訂特許法詳説』（帝国地方行政学会、1971）680頁参照。この他、職権審査主義が採用されている以上、このような行為は審査官が看破すべきであり、冒認出願のみでは積極的詐欺行為があったとするには足りないとする意見もある（石川惣太郎『特許刑事法』243頁（発明協会、1975）参照）。

あるから本条が適用され得るとする肯定的意見⁸³がある。

② 一般法の罰則

冒認行為には、刑法による刑罰（公正証書原本不実記載⁸⁴・同供用罪）が適用される可能性があるとされている。

（2）諸外国の制度

・ドイツ

冒認出願に固有の罰則はない。

ただし、特許庁等の手続において出願人の真実を述べる義務が条文（ドイツ特許法第 124 条）で明示されている。また、審査課による聴聞の場において虚偽の陳述を行うと一般法上の罰則（刑法第 153 条）が科されることになる。

・英国

冒認出願に固有の罰則はない。

一般刑事法の適用になると考えられる。ただし、特許法上には、虚偽であることを知りながら登録簿に虚偽の記載をした者に罰則を科す規定（英国特許法第 109 条）はある。

・フランス

特許法上に、特許所有者又は特許出願人であると不当に主張する者に対する罰則（L615 条 12）がある。

・米国

冒認出願に固有の罰則はない。

ただし、特許出願の一部として提出される宣言書の内容に虚偽があった場合には一般法上の罰則（18U.S.C.1001（刑法））が科される。

・韓国

冒認出願に固有の罰則はない。

ただし、特許法上の詐欺行為の罪（韓国特許法第 229 条）に該当する可能性がある。

（3）検討

現行法の制度でも罰則規定が冒認出願に適用可能との意見があること、諸外国においては、冒認出願への適用を目的として設けられた罰則を規定している国は少ないことを考慮すれば、冒認出願に固有の罰則を新たに規定する必要性は低いと考えられる。

⁸³ 伊藤榮樹・小野慶二・莊子邦雄編『注釈特別刑法〔第五卷Ⅱ〕』180-182頁[原田國男執筆](立花書房、1984)参照。この他、同文献において、欺罔行為にあたるか否かについて、冒認の場合には自己を発明者として出願する行為は積極的作為行為と評価すべきであると述べている。

⁸⁴ 伊藤・小野・莊子・前掲注 83 181頁参照

7. 実用新案法・意匠法への準用について

(1) 現行制度の概要

実用新案法及び意匠法に関して真の権利者の救済を拡充することを検討するにあたり、各法と特許法とを比較すると以下のとおりである。

特許法	実用新案法	意匠法
冒認出願は先願の地位を有しない(第39条第6項)	特許法と同等の規定(第7条第6項)	特許法と同等の規定(第9条第4項)
先願の明細書等に記載された発明については、同一出願人又は同一発明者の後願との関係では、拡大先願の地位を有しない(第29条の2括弧書き及び但し書き)	特許法と同等の規定(第3条の2括弧書き及び但し書き)	拡大先願の規定はない
真の権利者の意に反して新規性を喪失した場合には、新規性喪失の例外が認められる(第30条第2項)	特許法を準用(第11条第1項)	特許法と同等の規定(第4条第1項)
冒認・共同出願違反は拒絶理由となる(第49条第2号、第7号)	無審査	特許法と同等の規定(第17条第1号、第4号)
冒認・共同出願違反は無効理由となる(第123条第1項第2号、第6号)	特許法と同等の規定(第37条第1項第2号、第5号)	特許法と同等の規定(第48条第1項第1号、第3号)
冒認・共同出願違反を理由とした無効審判の請求人は利害関係人に限られる(第123条第2項)	特許法と同等の規定(第37条第2項)	特許法と同等の規定(第48条第2項)
侵害訴訟において、冒認・共同出願違反を理由として無効の抗弁が可能(第104条の3)	特許法を準用(第30条)	特許法を準用(第41条)
審査官の裁量で訴訟手続完了まで手続を中止することが可能(第54条第1項)	無審査	特許法を準用(第19条)
出願から1年6月経過後出願公開される(第64条第1項)	出願公開制度はない	出願公開制度はない
—	—	意匠権の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる(意匠法第14条第1項)

(2) 諸外国の制度

・ドイツ

a) 実用新案

真の権利者及び冒認により発明占有を害された者による移転請求が認められる（ドイツ実用新案法第13条第3項において準用するドイツ特許法第8条）。冒認を理由とする実用新案登録取消後の新出願制度は存在しない。

b) 意匠

真の権利者にのみ移転請求が認められる（ドイツ意匠法9条）。冒認を理由とする意匠取消後の新出願制度は存在しない。

・ 英国

a) 意匠

特許法と同様の規定が規定されていない⁸⁵。

・ フランス

a) 実用新案

真の権利者による移転請求が認められる（フランス知的財産法L611条2、L611条8）。

b) 意匠

真の権利者による移転請求が認められる（フランス知的財産法L511条10）

(3) 検討

真の権利者の救済の必要性という点では、実用新案及び意匠についても特許と異なるところはない。移転請求権の制度は設けられるべきである。

ただし、実用新案法及び意匠法には出願公開制度がなく、また、意匠法においては秘密意匠制度が存在するため、真の権利者は、冒認出願による実用新案権や意匠権の設定登録前に冒認の事実を知ることが困難である。このために、権利の設定登録前に権利の移転を受けて権利範囲を設定し直す機会を得ることは困難であると考えられる。そこで、設定登録後においても権利を設定し直す機会を真の権利者に与えるために、出願のやり直しの制度を設けることも考えられる。しかし第2章4. (3) ②において記載したとおり、第三者の監視負担が大きい等のデメリットが懸念される。

また、移転請求に期間制限を設けるとする場合においては、意匠の秘密が解除されてから一定期間は移転請求が可能になるような手当が必要と考えられる。

以上

(文責 ユアサハラ法律特許事務所 弁護士 大西 千尋)

⁸⁵ 第3章Ⅱ. 13. 参照

第3章 諸外国の制度

I. ドイツ

ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 弁理士
Felix R.Einsel

1. 発明に関する権利

ドイツにおいて、発明に関する権利は以下のものが存在すると考えられている。まず、発明者に生じる権利としては、発明者権の財産権的構成要素である**特許を受ける権利**と人格権的構成要素である**発明者掲載権**が発生する⁸⁶。

それ以外にも、発明に関する権利として、**特許付与請求権**（公権）、**特許により生ずる権利**（特許権）、そして**発明占有**とが存在する⁸⁷。それぞれの権利の詳細については、報告書のより適当と思われる場所で紹介するが、ここでは、発明から特許権が消滅するまでの間、どの段階でいかなる権利が発生し、消滅するかの説明をした上で、冒認出願に対してドイツ特許法が規定する救済手段がどの権利に基づいて認められているのかについて検討する。

（1）特許を受ける権利（Recht auf das Patent; ドイツ特許法第6条）

特許を受ける権利は、特許要件を満たす発明が完成したのと同時に発明者に発生し、発明が公知になるなど、後に特許要件を満たさなくなった場合に消滅する⁸⁸。

特許権が、特許を受ける権利を有する者に付与された場合、特許を受ける権利は、特許権の中に埋没する形で消滅する。逆に、権限のない者に特許権が付与された場合には、特許を受ける権利は、発明者ないしは特許を受ける権利の承継人に存続し続ける⁸⁹。

（2）発明者掲載権（Recht auf Erfindernennung; ドイツ特許法第63条）

発明者掲載権は、特許要件を満たす発明が完成したのと同時に発明者に発生し、特許権の存続期間が満了した後も発明者に存続し続ける⁹⁰。かかる権利は譲渡することはできず⁹¹、相続によってのみ移転する⁹²。

（3）特許付与請求権（Anspruch auf Erteilung des Patents; ドイツ特許法第7条第1項）

⁸⁶ Krasser, R., Patentrecht, 6. Auflage (以下 Krasser として引用する。), 336-337 頁

⁸⁷ Schulte, R., Patentgesetz mit EPU (以下 Schulte として引用する。), 296 頁

⁸⁸ Krasser, 343 頁

⁸⁹ Starck MuW37, 153

⁹⁰ Schulte, 295, 296 頁

⁹¹ BGH GRUR 78 年, 583 頁 (III2) Motorkettensaeger

⁹² Schulte, 296 頁

特許付与請求権は、ドイツ特許庁に対し、特許を付与することを求める手続的請求権であるが⁹³、特許要件を満たす発明について最初に特許出願をした者に発生する。従って、特許を受ける権利が帰属する者に発生するとは限らない⁹⁴。特許出願をしたのと同時に発生し、特許が付与されると特許権の中に埋没する形で消滅する⁹⁵。これに対して、ドイツ連邦最高裁は、発明者ないしはその権利の承継人に特許付与請求権が与えられるとしている⁹⁶。これは、発明時に特許付与請求権が発生するとする考え方である。

(4) 特許により生ずる権利 (Recht aus dem Patent; ドイツ特許法第9条、第10条)

特許により生ずる権利(特許権)とは、特許が発生したことにより付与される法的地位である⁹⁷。特許を受ける権利が帰属しない者に特許が付与された場合には、特許により生ずる権利は(特許権)、この権限のない者に発生し、侵害行為に対しては特許権を行使することも可能である⁹⁸。

特許により生ずる権利(特許権)は、特許の付与の公示がなされたとき⁹⁹に発生し(ドイツ特許法第58条第1項第1文)、特許がなくなれば原則として将来的に消滅する。例外的に、特許異議・無効により消滅した場合のみ、特許により生ずる権利は、遡及的に消滅する¹⁰⁰。

(5) 発明占有 (Erfindungsbesitz)

発明占有とは、客観的に完成された発明の実施を可能とする事実状態をいう¹⁰¹。また、Krasser は、発明内容を認識しているか、発明内容を認識するための資料を所持していることを発明占有と呼んでいる¹⁰²。

発明占有は、発明者が発明を完成したと同時に発明者に生じるが、後に説明するように、この発明者が発明内容を他人に話せば、その者もそのときに発明占有者となる。発明占有は、論理的には、その占有がなくなったときに終わるはずであるが、それを論じる実益は疑問である(私見)。

このため、発明占有と特許を受ける権利とは全く異なる概念であり、混同すべきではない。発明占有と特許を受ける権利が別の者に帰属することも十分考えられるからである¹⁰³。

2. ドイツ特許法における冒認

(1) 冒認の定義

⁹³ Schulte, 301 頁

⁹⁴ Schulte, 296 頁

⁹⁵ Krasser, 344 頁

⁹⁶ BGH (=Bundesgerichtshof, ドイツ連邦最高裁の略であり、以降 BGH と省略する。), 18.6.1970 Fungizid BGHZ 54,181,184; BGH 14.12.1978 Farbbildroehre BGHZ 73,183,187

⁹⁷ Schulte, 296 頁

⁹⁸ Krasser, 426 頁

⁹⁹ 特許庁公報 (Patentblatt) : 書誌的事項等を公開する公報

¹⁰⁰ Schulte, 484 頁

¹⁰¹ RGZ (=Reichsgericht in Zivilsachen, 帝国裁判所の略であり、以降 RGZ と省略する。) 123,58,61

¹⁰² Krasser, 361 頁

¹⁰³ 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 5 頁

ドイツでは、冒認 (widerrechtliche Entnahme) について以下のような定義規定を置いている (ドイツ特許法第 21 条第 1 項第 3 号)。

「特許の要部が、その者の有する説明書、図面、ひな型、器具類または装置を介して、またはその者が利用する方法を介して、その者の同意なしに他人により取得されたこと」

(2) 冒認の定義の分説

① 「その者」とは、発明占有者 (Erfindungsbesitzer) のことである。

* 発明占有の理解のための二つの具体例：

(i) Aがある発明を完成させたとする。次に、Aは、Bに対し、この発明の内容を開示した。しかし、この場合、特許を受ける権利のAからBへの移転はなされなかったとする。更に、Bは、Cに対して発明の内容を開示した。最後に、Cは、この発明を勝手に出願してしまう。

この事例においては、ABCともに発明内容を認識しているので発明占有者である。さらに、Aは、発明を完成させた後、Bに特許を受ける権利を移転していないので特許を受ける権利の主体でもある¹⁰⁴。

(ii) 自然人Aは法人Bの従業者であり、職務発明を完成させた。原始的に、特許を受ける権利は、Aに属するが、Bは、発明内容を吟味した上に特許を受ける権利の移転を請求した。この場合、AとBはともに発明内容を認識しているので発明占有者であり、BはAから特許を受ける権利の移転を受けたので特許を受ける権利の主体である。

② 「その者の有する説明書、図面、ひな型、器具類または装置を介して、またはその者が利用する方法を介して」とあるが、ここに挙がっている方法は例示にすぎない¹⁰⁵。従って、発明占有者が口頭で発明内容を他人に伝え、その他人がその発明について特許を出願した場合も該当する¹⁰⁶。

③ 発明占有者が占有している発明と特許出願にかかる発明の「要部が同一」であること。ここで、「要部が同一」とは、課題と解決手段が同一であることを意味する¹⁰⁷。

④ 「その者の同意なしに他人により取得されたこと」とは、発明占有者の同意なしに、当該発明について他人が特許出願をしたことを言う。同意なしになされた出願に対して出願後に同意を与えることは可能である¹⁰⁸。

¹⁰⁴ 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER インタビューにおいて紹介していただいた事例

¹⁰⁵ PA (=Patentamt, ドイツ特許庁の略であり、以下 PA と省略する。), BIPMZ 59, 115

¹⁰⁶ 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 5 頁

¹⁰⁷ BGH GRUR 81 年, 186 頁 Spinnmaschine II 事件

¹⁰⁸ Schulte, 51 頁

⑤ 発明占有者が特許出願の原因となっていること、すなわち、発明占有者の発明占有と特許出願の間に因果関係がなくてはならない。かかる因果関係は、発明占有者と特許出願人の発明知得の経路が異なる場合には存在しない¹⁰⁹。

⑥ 冒認 (*widerrechtliche Entnahme*) の定義中に「特許の要部」とあるが、これは、ドイツにおいて付与後異議申立制度を採用しており、冒認の定義が異議申立理由の中に置かれたこととの関係上生じたものであって、特許付与後でなければ冒認が成立しないとする趣旨ではない (私見)。

3. 冒認の審査における取扱い

特許の出願・審査手続が、出願人に特許を受ける権利が帰属するか否かを確定する手続による実体審査の遅延を防止するため¹¹⁰、ドイツ特許法第7条第1項は、特許出願人に公権である特許付与請求権が帰属するとみなし、出願人に特許を受ける権利が帰属するか否かを判断する権限を特許庁に与えなかった¹¹¹。仮に、出願人が真の権利者でないことが特許庁にとって明らかであったとしても、特許付与請求権は出願人に属する¹¹²。従って、出願人が真の権利者でないとして出願を拒絶することはできない¹¹³。特許を受ける権利が共有にかかる場合で、そのうち一人の者、または全く別の者が出願をした場合も同様である。

なお、ドイツ特許法第7条第1項が、実体審査の遅延を理由に出願人が真の権利者であるか否かの判断をしないとしていることから、実体審査の遅延につながらない場合には、出願を拒絶することが可能であるとする見解もある¹¹⁴。

4. 冒認に対する救済手段とその根拠

ドイツの冒認概念が、ある者の発明占有を害する形で特許出願をした場合を指すとなると、冒認に対する救済も**発明占有という権利**が害された場合に認められることとなる。発明占有が害された場合、ドイツの法律は、発明占有者に対し、以下の救済手段を設けている。

- (1) 新規性喪失の例外 (ドイツ特許法第3条第5項第1号)
- (2) 特許異議申立 (ドイツ特許法第21条第1項第3号)
- (3) 特許無効 (ドイツ特許法第22条)
- (4) 特許異議申立による特許消滅後の新出願 (ドイツ特許法第7条2項)
- (5) 特許出願・特許移転請求訴訟 (ドイツ特許法第8条)

¹⁰⁹ Schulte, 472 頁; 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER, *Vindikation und Widerrechtliche Entnahme*, 8,9 頁

¹¹⁰ BGH BIPMZ 97, 396 (B5) *Drahtbiegemaschine*

¹¹¹ BGH GRUR 65 年, 411 頁 *Lacktraenkeeinrichtung* 事件

¹¹² BPatGE (=Bundespatentgericht, 連邦特許裁判所の略であり、以降 BPatGE と省略する。), 41,192,195

¹¹³ Schulte, 301 頁

¹¹⁴ *Festschrift ZAkDR* "Das Recht des schöpferischen Menschen" 1936, 107 頁 他

(6) 民法上の救済（ドイツ民法第 823 条等）¹¹⁵

ドイツでは、我々になじみの薄い**発明占有という権利**が侵害されたことを理由に救済を図っているが、では我々になじみの深い**特許を受ける権利と発明占有という権利**の関係はどのようなものだろうか。

企業における発明を例にとってみると、職務発明における従業者、使用者、その使用者からライセンスを受けた第三者など、これらすべての者が発明占有者となり得るのに対し、**特許を受ける権利**を有するのは通常、使用者だけである。職務発明について、使用者が発明内容を吟味した上で権利を請求したにもかかわらず従業者が出願してしまった場合、**特許を受ける権利**を侵害された使用者は必ず**発明占有という権利**も侵害されるといえる。しかし、共同発明について、発明者の一人がこれについて特許を取得した場合、判例はそもそも冒認（**発明占有という権利**の侵害）が成立しないとしている¹¹⁶。この場合、**特許を受ける権利**が侵害されていることに異論はないであろう。また、相続によって財産権である**特許を受ける権利**を取得した者が発明占有を有しない場合も考えられる¹¹⁷。このように、**特許を受ける権利**を侵害された者が必ず**発明占有という権利**を侵害されるとは限らないし、双方の権利が侵害される場合やいずれか一方の権利のみが害される場合もあることを念頭に置かなければならない。

条文上、特許異議申立、特許無効、特許異議申立による特許消滅後の新出願のいずれも冒認（**発明占有という権利**の侵害）を構成要件とし、**特許を受ける権利**の侵害を構成要件としていないため、特許を受ける権利がこれら救済手段の根拠となっていないようにも思えるが、そのように考えるべきではない¹¹⁸。

通常、かかる救済手段に訴えるのが**特許を受ける権利**を侵害された者であることからして当然かもしれない（私見）。

これに対して、特許出願・特許移転請求訴訟においては、**特許を受ける権利**の侵害と冒認（**発明占有という権利**の侵害）の双方を別々に構成要件として記載している（ドイツ特許法第 8 条第 1 文）。このため、特許出願・特許移転請求訴訟は、**特許を受ける権利と発明占有という権利**の侵害の双方を救済の根拠としている¹¹⁹。

ドイツの冒認（*widerrechtliche Entnahme*）の概念は、無権限の者が行った特許出願や付与された特許権に対する救済手段が異議申立と無効訴訟しか存在しなかった時代に形成されたものである¹²⁰。このため、冒認により害された発明占有者という利害関係人にのみ請求人適格を認める意味があった（私見）。しかし、移転請求訴訟の導入（1936 年法改正）に際しては、冒認（*widerrechtliche Entnahme*）により害された発明占有者による移転請求を認めることは必ずしも必要ではなかった。**特許を受ける権利**を有する者（真の権利者）

¹¹⁵ (6) 民法上の救済は、特許を受ける権利のみが害された場合であると考えるのが適当であろう（Schulte, 295 頁）。

¹¹⁶ RGZ 117,47,50f

¹¹⁷ Schulte, 309 頁

¹¹⁸ Schulte, 295 頁

¹¹⁹ Schulte, 295-296 頁

¹²⁰ Krasser, 362 頁

による移転請求を認めれば十分とも考えられるからである¹²¹。それにもかかわらず、冒認に基づく請求を認めたのは、真の権利者である旨の立証を省くことにより立証責任を軽減するためである¹²²。

しかし、発明占有者の立場で移転請求訴訟を提起することを認めると、冒認により害された発明占有者であるものの、**特許を受ける権利**を有しない者による移転請求がなされるという不都合が生じてしまう。ドイツ法は、このような場合には、移転請求訴訟の原告が真の権利者ではないという抗弁を認めることで解決を図っている。

特許異議申立の申立人も冒認により害された発明占有者のみに認められていることからすると、ドイツ特許法第7条第2項の新出願を行える者の範囲も冒認により害された発明占有者ということとなり、**特許を受ける権利**を有しない者により同法第7条第2項の出願がなされる危険性がある。かかる場合には、**特許を受ける権利**を有する者は、同法第8条に基づく移転請求訴訟を提起してその出願を取り戻すことができる。

5. 冒認に対する救済手段の詳細について

(1) 新規性喪失の例外 (Unschaedliche Offenbarungen, ドイツ特許法第3条第5項第1号)

第1項と第2項の適用(新規性の喪失行為)においては、出願前6ヶ月以内に行われた発明の開示であって、その行為が、直接または間接に、出願人またはその地位をそれ以前に有していた者にとって不利益となる明白な濫用に該当する場合は、新規性を喪失しない(ドイツ特許法第3条第5項第1号)。

ドイツ特許法上、先後願が同一の発明にかかる場合には、先の出願が、後の出願と同じ日またはその後公開されたときにも、後の出願は新規性を失うことになる¹²³。そうであるとすると、先にされた冒認出願は、真の権利者による出願にとって新規性を失わせる原因となりうるはずである。

しかし、ドイツ特許法第3条第5項第1号の適用により、冒認出願から6ヶ月以内に真の権利者が出願した場合には、冒認者による出願行為が、真の権利者に対しての明白な濫用を構成する場合に限って、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる¹²⁴。明白な濫用を構成するためには出願が冒認に該当するだけでは要件を満たさず、これに加えて認識可能しかも正当な出願人(真の権利者)の意思(erkennbarer und berechtigter Wille)に反する出願でなければならない¹²⁵。

(2) 特許異議申立 (ドイツ特許法第21条第1項第3号)

¹²¹ Krasser, 362 頁

¹²² So die Begründung zum Patentgesetz, 1936, Bl.f.PMZ 1936,105 ; 1936 年法改正立法趣旨より

¹²³ Schulte, 237 頁

¹²⁴ Schulte, 253 頁

¹²⁵ Schulte, 255 頁

特許は、特許の要部が、その者の有する説明書、図面、ひな型、器具類または装置を介して、またはその者が利用する方法を介して、その者の同意なしに他人により取得されたことを理由として取り消すことができる（ドイツ特許法第 21 条第 1 項第 3 号）。

① ドイツの特許異議申立制度一般について

特許異議申立は、特許付与の公示から 3 ヶ月以内に提起しなければならない（ドイツ特許法第 59 条第 1 項第 1 文）。判断をするのは、ドイツ特許庁の特許部であり（ドイツ特許法第 61 条第 1 項）、特許部はそれぞれ少なくとも 3 人の審査官からなる。手続は職権主義¹²⁶、そして当事者対立構造をとるが¹²⁷、民事訴訟と異なり、特許権者と異議申立人は当事者ではなく、参加人である¹²⁸。

特許異議申立がなければ、特許異議申立手続は開始しないが、一旦手続が開始すると、異議申立人の申立てた理由には拘束されないし、また、異議申立人が特許異議申立を取り下げたとしても、審理が終了するとは限らない（ドイツ特許法第 61 条第 1 項第 2 文）¹²⁹
¹³⁰。

② 冒認に基づく特許異議申立

(i) 申立人（特許無効と共通）

冒認（*widerrechtliche Entnahme*）を理由とする異議申立・特許無効なので、請求人適格は、冒認により（発明占有を）害された者である（ドイツ特許法第 59 条第 1 項第 1 文；同法第 81 条第 3 項）。発明占有という権利（もちろん、同時に特許を受ける権利を害された者である場合には特許を受ける権利）を侵害されたことが、異議申立・無効訴訟という救済根拠になっているからである。従って、第三者は、異議申立を提起することはできない¹³¹。

特許を受ける権利が共有にかかる場合で、そのうちの一人が特許出願をしてそれが権利化された場合、他の者は異議申立・無効訴訟を提起することができない¹³²。前記判例は、その理由付けとして、この場合はそもそも冒認（*widerrechtliche Entnahme*）が成立しないからだとしている。異議申立は認めるべきとする立場も存在する¹³³。ドイツ特許法第 7 条第 2 項の後の出願を可能とするためである。

また、自己の発明以外に他人の発明を含めて特許出願し、それが分離可能な状態で特許された場合には、自己の発明占有を害された者は異議申立・特許無効を請求することがで

¹²⁶ BGH GRUR 08 年, 87 頁 = BIPMZ07, 459 (Tz27) Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren

¹²⁷ Schulte, 882 頁

¹²⁸ BGH GRUR 95 年, 333 頁 (BII2aa) Aluminium-Trihydroxid

¹²⁹ Schulte, 882-883 頁

¹³⁰ 異議申立は冒認のみを理由として提起され、申立人がその異議申立を取り下げた場合には、ドイツ特許法第 61 条第 1 項第 2 文を根拠とする職権による審理の続行は行わない。冒認により害された者による異議申立によってのみ冒認についての判断がなされる法制下において、冒認により害された者が冒認についての審理の続行を望まないからである (BPatGE 36,213; BPatGE 47, 141 = BIPMZ 04,279 Aktivkohlefilter; なお、ドイツ連邦最高裁はこの問題について明言を避けた, BGH GRUR 96 年, 42 頁 = BIPMZ 94, 279 (II3b dd) Lichtfleck

¹³¹ Krasser, 372 頁

¹³² RG 30.4.1927 RGZ 117,47,50 f.

¹³³ Henke, 120 頁等

きる¹³⁴。そもそも特許を受ける権利が共有となっていないからである¹³⁵。

なお、特許を受ける権利が共有にかかる場合で、これらの者とは全くの別人がその発明について特許出願をした場合は、明らかに冒認の定義に該当するので、それぞれの共有者が異議申立・特許無効の請求をすることができる。

(ii) 被申立人の抗弁（特許無効と共通）

冒認を理由とする異議申立・無効訴訟において、特許権者は、自分が特許を受ける権利の主体であるとの抗弁が可能である¹³⁶。この場合はそもそも冒認が成立しない。

特許権者に特許を受ける権利が帰属していない場合には、異議申立人・無効訴訟の請求人が特許を受ける権利を有しないことは、特許権者の抗弁事由とはならない¹³⁷。移転請求訴訟と異なり、異議申立人・無効訴訟の請求人は自己への特許権の移転を請求しているのではなく、その取消・無効を請求しているに過ぎないのである。そのためには、特許権者が特許を受ける権利を有さず、異議申立人・無効訴訟の請求人との関係において出願権限がないことで十分である¹³⁸。

(iii) 真の権利者の救済

異議申立人が特許を受ける権利を有しない発明占有者であって、特許が冒認を理由に取り消されたとき、この発明占有者が期間内に特許消滅後の新出願（ドイツ特許法第7条第2項）を行わなかった場合、真の権利者の特許移転請求権と特許を受ける権利は消滅する。特許を受ける権利を有しない発明占有者が無効訴訟を提起し、特許が無効となった場合も同様である。このような真の権利者の特許を受ける権利の存続が危ぶまれている状況下において、真の権利者は、差止請求権を行使し、異議申立手続・特許無効訴訟の取り下げさせることができると考える。異議申立においては、申立人の法的地位の譲渡を求め、そのことにより特許消滅後の新出願（ドイツ特許法第7条第2項）の権利を取得することも可能と考える¹³⁹。

(iv) 冒認を理由とする異議申立・特許無効の立証責任と必要証拠について

冒認を理由とする異議申立・特許無効の立証責任は異議申立人・無効訴訟の請求人が有する¹⁴⁰。

発明占有の立証のための書類が存在しない場合、例えば実際に方法のみを実施したとか装置のみが存在する場合には、特許請求の範囲の文言を並べるだけでは立証としては不十

¹³⁴ BGH 1.3.1977 (FN16) 249

¹³⁵ Krasser, 373 頁

¹³⁶ Benkard, G., Patentgesetz-Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl. von C.D. Asendorf, K. Bacher, F.P. Goebel, K. Grabinski, K.-J. Mellulis, R. Rogge, A. Schaefers, U. Scharen, Ch. Schmidt und E. Ullmann, 2006 (以下 Benkard として引用する。), 686 頁

¹³⁷ Benkard, 686 頁

¹³⁸ Krasser, 373 頁

¹³⁹ Krasser, 373-374 頁

¹⁴⁰ Die deutschen Richtlinien fuer das deutsche Einspruchsverfahren 3.11.1 (ドイツ特許庁異議申立に関する審査基準 3.11.1), Voraussetzungen fuer die widerrechtliche Entnahme; Schulte, 1178 頁

分である¹⁴¹。

異議申立において、ドイツ特許庁内で、冒認を判断するに当たって権利帰属のルールを定めているかというドイツ特許庁への問い合わせに対しては、異議申立に関する審査基準 3.11.1 のみ存在するという返答だった。審査基準 3.11.1 を見る限り、冒認は、発明占有者に対して行われる。発明占有者とは、当該発明について特許出願をすることができる程度に発明を占有している者を指すとの記載はあるものの、権利帰属のルールについての直接の記載は存在しない。

(v) 遡及消滅（特許無効と共通）

異議申立・特許無効の請求により特許が消滅した場合には、特許は遡及消滅する（ドイツ特許法第 21 条第 3 項、第 22 条第 2 項）¹⁴²。特許が遡及消滅するという事は、特許権の効力のみならず、特許出願により生じた効力も最初から生じなかったことを意味する。従って、特許発明を実施していた者の行為は特許権の侵害にならないし、出願公開された発明を実施していた者の行為によって補償金請求権も生じなかったことになる¹⁴³。

(3) 特許無効（ドイツ特許法第 22 条第 1 項）

ドイツ特許法第 21 条第 1 項に記載の理由（冒認：ドイツ特許法第 21 条第 1 項第 3 号）または特許の保護範囲が拡大された場合には、請求により、特許は無効とされる（ドイツ特許法第 22 条第 1 項）。

① ドイツの特許無効訴訟制度一般について

特許無効訴訟は、いつでも請求することができる¹⁴⁴。ただし、特許異議申立期間中や特許異議申立手続が継続中はこの限りでない（ドイツ特許法第 81 条第 2 項）。判断をするのは、ドイツ連邦特許裁判所である（ドイツ特許法第 81 条）。手続は職権主義¹⁴⁵であり、当時者対立構造をとる¹⁴⁶。特許無効訴訟の請求人が訴訟を取り下げた場合、訴訟は終了する¹⁴⁷。

特許が無効とされた場合、特許権は遡及消滅する¹⁴⁸。

② Krasser 教授は立法論的にはそもそも冒認を無効理由からはずすべきであるとしている。

無効訴訟そのものが、一般公衆の利益という側面も有する制度であることを考えると、本来特許が属すべき人とは別の人に特許が属している冒認という理由で特許を無効にするのは、一般公衆の利益のためという視点からは説明がつかないという理由からである。

冒認を無効理由から削除する代わりに、冒認に基づく無効の抗弁を真の権利者、そして冒認によって発明占有を害された者に無期限で認めることを提唱している¹⁴⁹。

¹⁴¹ BPatGE 23.9.2003 Leiterplattenbeschichtung GRUR 2004 年, 231 頁

¹⁴² Krasser, 594 頁

¹⁴³ Krasser, 594 頁

¹⁴⁴ Krasser, 372 頁

¹⁴⁵ BGH BIPMZ 63,124,127 I Sp Weidepumpe; Schulte, 1164 頁

¹⁴⁶ Krasser, 611 頁

¹⁴⁷ Schulte, 462 頁

¹⁴⁸ Krasser, 609 頁

¹⁴⁹ Krasser, 612 頁

確かに、このように処理することにより、後に紹介する移転請求訴訟において、善意の冒認者は、特許付与の公示から2年経過後に特許を真の権利者に譲渡しなくてはならない心配がなくなることとの関係上、実施の確保も可能となる。また、真の権利者と冒認により害された者も無期限に冒認の抗弁が認められることにより、実施が確保されるということになる。また、特許が無効とされないことにより、特許が遡及消滅しないため、すでに受け取った特許侵害に基づく損害賠償金を返還しなくてはならない問題も生じない(私見)。法律関係の確定という意味においては、非常に望ましい解決方法といえるため、日本において移転請求を導入する際にも法改正の一つの方向性を示すものとする。

ドイツ法上、唯一の問題は、移転請求権の存在を根拠として冒認の抗弁が認められるとしている手前、移転請求権が、善意の冒認者に対しては、特許付与の公示から2年後に消滅するが、冒認の抗弁は無期限に可能という説明をどうつけるかである。真の権利者については、特許を受ける権利を有していることを根拠として冒認の抗弁を無期限に有するという法律構成も可能と考える(私見)。

(4) 特許異議申立による特許消滅後の新出願(ドイツ特許法第7条第2項)

冒認を理由として異議申立が認容されたか、あるいは冒認を理由とした異議申立を原因として特許権が放棄された場合には、異議申立人は、その通知から1ヶ月以内に、自分で当該特許にかかる発明について特許出願をし、その優先権の利益を享受することができる(ドイツ特許法第7条第2項)。

① 新出願が認められるための要件

(i) 「冒認を理由として異議申立が認容されたか、あるいは冒認を理由とした異議申立を原因として特許権が放棄された場合」であること

- ・ 冒認を理由として異議申立が認容されたか否かは異議決定の理由付けによる。

いくら、異議申立の理由が冒認のみであっても、異議決定が特許要件なし(異議は職権主義)であった場合には、ドイツ特許法第7条第2項の要件を満たしていない¹⁵⁰。しかし、かかる場合には、異議申立人は、決定理由を不服として、抗告が可能である¹⁵¹。

- ・ 冒認を理由とした異議申立を原因として特許権が放棄された場合であること。

異議申立が冒認のみを理由として提起された場合に特許権が放棄された場合には、通常、これに該当すると評価できるであろう。しかし、異議申立が他の理由をも含む場合、また、第三者がさらに異議申立を提起した場合には、他の原因で特許権が放棄された可能性も否定できない。しかし、冒認者は、通常、冒認の評価を免れたい(冒認により発明占有を害された者の後の出願を可能にするので)という点はこの評価において常に加味すべきであろう¹⁵²。

¹⁵⁰ Schulte, 301 頁

¹⁵¹ BPatGE 9, 196-199 頁

¹⁵² Schulte, 302 頁

真の権利者の権利を害する事例に対しての、ドイツ特許法第7条第2項の拡大解釈は認められない¹⁵³。特許付与前の冒認者に対する権利行使（例えば冒認を理由とする内容証明の送付）の末に特許出願が取り下げられた場合には、新たな特許出願において優先権を享受できない¹⁵⁴。かかる場合、真の権利者には、損害賠償請求の道しか残されていない¹⁵⁵。すなわち、ドイツ特許法第7条第2項による新出願が可能となるためには、特許付与、異議申立という手順を必ず踏まなければならないということである。

(ii) 「新出願の提出」

新出願にかかる特許の対象は冒認者による出願の出願当初の範囲内（請求項の範囲ではない）でなければならない¹⁵⁶。違反は、認められない拡大（*unzulaessige Erweiterung*）に該当し、これは拒絶・異議・無効理由（ドイツ特許法第38条、第21条第1項第4号、第22条）となる。通常の特許出願の補正の範囲、分割出願の範囲、そしてドイツ特許法第7条第2項の新出願のすべてについて認められない拡大という同じ基準で判断される（ドイツ特許法第21条第1項第4号等）。日本の新規事項の追加という基準に相当するものである。

特許権を、異議申立人に、合意の末譲渡したことは、冒認を理由とした異議申立の終了にはつながらない。冒認を理由とした取消しが、ドイツ特許法第7条第2項に基づく新出願を行う権利の前提条件であり¹⁵⁷、異議申立手続を終了させることは、新出願をする権利を奪う結果となってしまふからである¹⁵⁸。

(iii) 「優先権の主張」

単なる新出願の提出ではドイツ特許法第7条第2項による利益を享受することはできない。1ヶ月という期間内に優先権を主張することが必要となる¹⁵⁹。

(iv) 「1ヶ月の期間内に出願すること」

1ヶ月の期間は、取消決定、または、放棄書が異議申立人に送達された日から計算される。取消決定が確定した日ではないことに注意を要する。従って、異議申立人は、冒認者が取消決定を抗告しなかった場合のことを考えて予め新出願を提出しておかなければならない¹⁶⁰。

異議申立人が、上記1ヶ月の期間中ではなくその前にすでに出願をしていた場合であっても（冒認出願を知らなかった場合を含む）、更に出願をする必要はなく、すでに出願中の出願についてドイツ特許法第7条第2項による優先権による利益を享受することができ

¹⁵³ BGH BIPMZ 97, 396 Drahtbiegemaschine

¹⁵⁴ BGH BIPMZ 97, 396 Drahtbiegemaschine

¹⁵⁵ BGH BIPMZ 97, 396 Drahtbiegemaschine

¹⁵⁶ Schulte, 302 頁

¹⁵⁷ BGH GRUR 96 年, 42 頁

¹⁵⁸ Schulte, 302 頁

¹⁵⁹ Schulte, 302-303 頁

¹⁶⁰ Schulte, 303 頁

る¹⁶¹。この場合も、上記 1 ヶ月という期間内に優先権を主張することが当然必要となる。

優先権による利益の享受は、冒認者の出願と異議申立人の出願の重なる範囲でのみ認められる。異議申立人の出願が冒認者の出願の範囲を超える場合であって、その超える範囲について権利化を望む場合には、分割出願か別途出願をするしかない¹⁶²。

(v) 手続的要件のまとめ

新出願にあたり、冒認により（発明占有を）害された者は、ドイツ特許法第 7 条第 2 項の出願に際して以下の手続をしなければならない（上記と若干重複する部分あり）。

まずは、当然のことであるが、新たな特許出願をしなければならない。また、優先権の主張も 1 ヶ月の期間内に行わなければならない¹⁶³。

優先権の主張には、冒認出願の写しを添付しなければならない¹⁶⁴。

さらに、冒認を理由として異議申立が認容されたか特許権が放棄された場合であることの証明、そして新出願の対象が冒認特許の要旨と同一であることの証明も必要である¹⁶⁵。

なお、新出願について適用される特許庁の料金であるが、これは通常の出願と同様であり、新出願の日を基準に計算される¹⁶⁶。出願費用は、最初の 10 ケの請求項については、電子出願である場合は 50 ユーロ、紙の出願である場合は 60 ユーロである¹⁶⁷。出願後は特許（出願）維持年金を支払わなければならない¹⁶⁸。

②新出願の効果

「異議申立人の出願において優先権の利益を享受することができる」

(i) 出願日不遡及

出願日が遡及するわけではない。従って、出願日から 20 年の存続期間は新出願の日から計算される¹⁶⁹。

出願日を遡及させない理由は定かではないが、冒認出願の審査・特許異議申立手続が長期化することにより、新出願の存続期間が極端に短くなることを避けるためであると考えられる¹⁷⁰。

(ii) 優先権の享受

¹⁶¹ Schulte, 302 頁

¹⁶² Benkard, 335 頁

¹⁶³ Schulte, 302-303 頁

¹⁶⁴ 現地特許事務所 Strehl Schuebel-Hopf & Partner の回答書より

¹⁶⁵ Benkard, 335 頁

¹⁶⁶ Hans-Rolf Reichel, Gebrauchsmuster und Patentrecht-praxisnah, 6.Auflage ;55 頁

¹⁶⁷ Schulte, 1772 頁

¹⁶⁸ Schulte, 1773 頁

¹⁶⁹ OLG (=Oberlandesgericht, 高等裁判所の略であり、以降 OLG と省略する。) Frankfurt (Main) 7.5.1992 GRUR 1992 年, 683 頁

¹⁷⁰ Benkard, 334 頁反対解釈

優先権の利益を享受する¹⁷¹。このため、優先期間中に公開された事項や実施の事実、新規出願によっては何ら影響を受けず¹⁷²、真の権利者は、冒認出願と真の権利者の出願との間に出願をしていた第三者の同一発明にかかる出願に優先して特許を取得できる。

この場合、第三者の同一発明にかかる出願は、新規性なしとして拒絶される（ドイツ特許法第3条第2項）。

優先権の利益を享受するということは、新出願の出願人に、冒認出願の出願人よりもよい法的地位を認めるものと理解することはできない。従って、冒認出願の明細書が実施可能要件違反の場合、当該違反は新出願においても承継されることとなる¹⁷³。

（iii） 立法論上の批判

出願日が遡及しないとする取扱いは立法論としては批判の対象となっている。制度を濫用する危険性を否定できないからである。例えば、発明占有を害された者と冒認者が事前に取り決めを交わした上で冒認者に出願をさせ、後に異議申立による特許消滅後の新出願をするなど、最初の出願の審査期間、異議の期間を換算すると5年程度特許の存続期間を延長させることも可能となってしまう。

（EPOにおける取扱い：この問題を正面から取り扱った事例はないものの、優先権の利益を享受すると同時に出願日も遡及すると考えられている。欧州特許条約第61条（2）は、欧州特許条約第76条（1）は、欧州特許条約第61条（1）に基づく新出願に準用される旨規定するが、欧州特許条約第76条（1）は分割出願についての規定であり、分割出願においては、出願日が遡及することは自明のことだからである。）

このことから、欧州特許条約とのハーモナイゼーションという側面からも出願日を遡及させるべきであるという批判がある¹⁷⁴。

しかし、ドイツ特許法第7条第2項による出願はクレームを書き換えることが可能であることにより、第三者からすれば、公示内容を確認して権利範囲と抵触しない範囲で実施していたにもかかわらず、新出願により、ある日突然特許権の侵害を問われる危険性がでてくる。この場合、実施者に抗弁権や実施権は認められない¹⁷⁵。かかる点について問題があるとする批判は聞こえてこない。

2006年7月1日をもって廃止されたドイツ特許法第60条は、特許権者に異議申立期間中、出願当初の範囲内で分割出願をすることを認めていた¹⁷⁶。これによって、一旦付与された特許にかかる請求項よりも広い範囲の保護が与えられる可能性も否定できなかった。この制度に対しては、法的安定性に資さないとして長年批判がされたものである¹⁷⁷。

ドイツの制度を理解するにおいて、一般に、日本と比較した場合、発明の保護と利用のバランスが保護のほうに強く傾いていることを意識することが重要なように思う。ドイツ

¹⁷¹ BGH GRUR 79, 847 頁, Leitkoerper

¹⁷² Schulte, 303, 777 頁

¹⁷³ BGH GRUR 79年, 847 頁 Lichtkoerper 事件

¹⁷⁴ Christian Osterrieth, Martin Koehler, Klaus Haft, Patentrecht - Festschrift fuer Thomas Reimann zum 65. Geburtstag

¹⁷⁵ 実施権について (Damme/Lutter, 426 頁)

¹⁷⁶ BGH 1.10.1991 Strassenkehrmaschine BGHZ 115,234

¹⁷⁷ Krasser, 609 頁

特許法第7条第2項の新出願制度は、冒認により害された者という権利を侵害された者を保護する点において、本来もう分割出願が認められないはずの特許付与後の段階で、異議申立がなされたという理由のみをもって分割出願を認める制度とは決定的に異なるように思う（私見）。

(iv) 異議申立により取消された、または放棄された冒認特許の権利者・譲受人・転得者・ライセンシーの保護

冒認特許の権利者・譲受人・転得者・ライセンシーは、それらの者の善意・悪意や過失の程度を問わず、ドイツ特許法第7条第2項の出願との関係で保護されない。

③ 新出願と無効訴訟の関係

無効判断の後の新出願は不可能である¹⁷⁸。

無効訴訟において権利移転を認める制度も存在しない。別途、下記記載の特許出願・特許移転請求訴訟（ドイツ特許法第8条）を認めているからである。

④ 制度の利用状況

ドイツ特許庁が毎年発表している年次統計においては、特許異議申立による特許消滅後の新出願（ドイツ特許法第7条第2項）の利用状況について情報は見当たらない。ドイツ特許庁にも問い合わせてはみたものの、統計は一切とっていないとのことであった。なお、ドイツの実務家とのインタビューでは、一貫して、この制度はあまり利用されていないとの返答が返ってきた。

(5) 特許出願・特許移転請求訴訟（ドイツ特許法第8条）

真の権利者に属する発明が権限のない者によって出願された場合、または冒認によって害された者は、特許出願人より、特許付与請求権の移転を求めることができる。この特許出願についてすでに特許が付与された場合には、特許権者から特許の移転を請求することができる。かかる請求は、第4文と第5文に該当する場合を除いては特許付与の公示（ドイツ特許法第58条第1項）がなされたときから2年以内に訴訟によりのみ実現することができる。冒認により害された者が、冒認を理由に特許の異議を申立てた（ドイツ特許法第21条第1項第3号）場合には、特許異議申立手続が確定した後1年以内である限りにおいて請求することができる。第3文第4文は、特許権者が特許の取得時において善意でなかった場合には適用しない（ドイツ特許法第8条）。

① 先願主義の法制における移転請求導入の可否

ドイツは日本におけるのと同様、先願主義の法制を採用している（ドイツ特許法第6条第3文）。先願主義においては、二人の者が別々に同一発明をした場合、二人のうち先に出願した方に特許権が発生する。このため、日本では、出願をして初めて特許法による保護を受けられるべきとする考え方があり、冒認出願における真の権利者のように、そもそ

¹⁷⁸ Krasser, 372 頁

も出願をしなかった者を移転請求や特許異議申立による特許消滅後の新出願によって救済することに批判的な見解がある。特に、真の権利者にかかる発明が冒認者によって出願された直後に特許を出願した同一発明を独自にした第三者がいたと想定した場合に、この第三者に優先して真の権利者に特許を付与するのは妥当ではないのではないかとされている（ドイツではこの場合も移転請求は認められる）。

しかし、この批判は移転請求制度一般に対する批判としては妥当ではないと考える。そもそも、移転請求の行使されるケースのほとんどは、特許を受ける権利が共有となっていて、そのうちの一人が特許出願をしてしまうケースである。部分的とはいえ、特許を受ける権利を有している者が一番早く実際に出願をしているのだから、最先の出願人と他の特許を受ける権利の共有者の双方の保護を図る意味での移転請求を認めても先願主義の精神に何ら反しない。完全な冒認という、まさに例外的なケースをもって、移転請求という制度自体の導入を疑問視するのはいかなるものかと考える。

仮に、上の具体例において真の権利者に移転を認めることが具体的妥当性を欠くというのであれば、その特許出願・特許権を公平の観点から（もちろん第三者の利益も考慮に入れた上で）真の権利者に戻すかどうか、移転請求制度を構築した上で個別具体的に裁判所が判断すれば十分ではないか¹⁷⁹ 180。

② 請求の内容

移転請求訴訟における請求は、特許付与請求権ないしは特許権の移転¹⁸¹、そして特許原簿の名義書換に対する同意請求からなる¹⁸²。なお、移転についての確定判決をDPMA（ドイツ特許庁）にさえ見せれば移転が行えるので、このような同意請求は不要と考える意見もある¹⁸³。

従って冒認出願がなされると、移転までは、公権である特許付与請求権と特許権は冒認者に帰属することになる。これは、出願中は、特許を受ける権利が真の権利者に、また、特許付与請求権が出願人である冒認者にそれぞれ属しており、権利化後は、特許を受ける権利が引き続き真の権利者に、そして特許権が冒認者に属していることを意味する。このことから明らかなように、出願中・権利化後を問わず、特許を受ける権利を根拠として移転請求権が認められる¹⁸⁴（このように、特許権設定前と後で移転請求権の根拠は同じである。）。特許を受ける権利を有する者以外に、ドイツ特許法第8条は、冒認により発明占有を害された者にも移転請求権を認めているため、特許を受ける権利以外に発明占有も移転請求訴訟の根拠となっている¹⁸⁵。

¹⁷⁹ 移転請求導入の可否についての部分はEPO審判官のDr.Christopher Heath氏との議論をまとめたものである。

¹⁸⁰ 特許異議申立による特許消滅後の新出願（ドイツ特許法第7条2項）に対する上記の批判と同様の批判が可能であるが、日本でいういわゆる共同出願違反の事例にも新出願制度を適用することになれば、批判の多くは解消できるのではなからうか。（私見）

¹⁸¹ Krasser, 363頁; Schulte, 307頁; Benkard, 341頁

¹⁸² Benkard, 341頁

¹⁸³ Ohl, Die Patentvindikation im deutschen und europaischen Recht, 1987（以下Ohlとして引用する。）、61頁

¹⁸⁴ Schulte, 295頁

¹⁸⁵ Schulte, 296頁

なお、実務における請求の趣旨は以下のように記載されるようである。「被告は、特許権（特許出願）を原告に移転し、DPMA（ドイツ特許庁）に対し、原告への特許権（特許出願）の移転に対する同意を与えよ」¹⁸⁶。

③ 移転請求権の法的性格

移転請求権の法的性格については、現在ドイツにおいて、4つの主要な説が存在している。

(i) 物権的性格説

判例・通説は、移転請求権が物権的性格を有し、所有権者の占有者に対する返還請求権（ドイツ民法第985条）に類似するとしている¹⁸⁷。

ドイツ連邦最高裁は、特許出願にかかる発明が、すでに所有権に匹敵する重要な権利であることをその主な理由に挙げている。特許原簿や特許公報に第三者が権利者として記載されていることは、真の権利者の法的地位になんら影響を及ぼすものではないとしている。なぜなら、ドイツ特許法第7条第1項（出願人を、特許の付与を請求する権限を有する者とみなす規定）と同様、これらも宣言的（*deklaratorisch*）な記載に過ぎず、特許権者として謳われている者が真の権利者であるかどうかの実体的権利関係については、意味を持たない記載だからである。ドイツ特許法第6条（特許を受ける権利についての規定）・第8条（移転請求についての規定）の趣旨からすれば、引き続き発明者が真の権利者であるというべきである¹⁸⁸。

批判：判例・通説の考え方は、特許出願が冒認者の名義となっても、また、特許権が冒認者に付与された場合であっても、特許付与請求権や特許権が、移転請求訴訟の結果、真の権利者に移るのではなく、最初から真の権利者に帰属していたことを前提としている。このような考え方は、法の実態からかけ離れてしまっている。なぜなら、特許付与請求権が最初から真の権利者に属していたと考えるなら、冒認者の出願人としての宣言的（*deklaratorisch*）な誤記記載を訂正すれば足りるはずであり、移転請求という形態を法が採用する必要性がなかったからである。従って、所有権者の占有者に対する返還請求権のように、事実上の地位の返還を求めるのではなく、移転請求訴訟における債務者は、一定の権利を有し、この権利は、法律行為に基づく譲渡によるものでなければ返還することができない。

確かに冒認者の地位は、特許庁における出願や特許ファイルにその名前が記載されたことにより与えられた形式的なものではあるが、その記載により補償金請求権や差止請求権などの実体的な権利も有する。また、特許を受ける権利は有しないものの、特許付与請求権の権利者でもある。このため、冒認者は、事実上の地位のみを有するのではなく、明ら

¹⁸⁶ 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER, *Vindikation und Widerrechtliche Entnahme*, 30 頁

¹⁸⁷ BGH GRUR 1982, 95 - *Pneumatische Einrichtung*; BGH GRUR 1979, 540 - *Biedermeiermanschetten*; BGH BIPMZ 1971, 193, 194 - *Wildverbissverhinderung*; Benkard, 338 頁; Schulte, 337 頁; Ohl, 16 頁他

¹⁸⁸ BGH GRUR 1982, 95 - *Pneumatische Einrichtung*; BGH GRUR 1979, 540 - *Biedermeiermanschetten*; BGH BIPMZ 1971, 193, 194 - *Wildverbissverhinderung*; Benkard, 338 頁; Schulte, 337 頁; Ohl, 16 頁他

かに法的地位を有するものである¹⁸⁹。

判例・通説についてのコメント：ドイツ連邦最高裁は、特許法第 8 条の移転請求権を、物権的性格を有すると考えている。

この考え方は、移転請求訴訟の請求の内容が、公権である特許付与請求権か特許権の真の権利者への譲渡である¹⁹⁰とする多くの学説の考え方と一致しないのではないかが問題となる。

この点、上で紹介したように、**Krasser** は、特許法第 8 条の移転請求権が、物権的性格を有すると考えること自体、特許付与請求権や特許権が、移転請求訴訟の結果、真の権利者に移るのではなく、最初から真の権利者に帰属していたことを前提として考えている。**Krasser** は、特許法第 8 条の移転請求権の法的性格を不当利得と考えているが¹⁹¹、冒認者が第三者に特許出願や特許の名義移転をした場合にもこの第三者に移転請求権を行使できる効力があることを説明するため、この点については、ドイツ民法第 883 条のような不動産登記簿上の仮登記と同様の効力を有する（一種の物権的性格を有する）¹⁹²と評している¹⁹³。

しかし、**Schulte** と **Benkard** は、特許法第 8 条の移転請求権が物権的性格を有とした上で、移転請求訴訟の請求の内容が、公権である特許付与請求権か特許権の真の権利者への譲渡であると考えている¹⁹⁴。

以下、両者の記載を引用する。ドイツ特許法第 8 条に基づく移転請求権は、物権的性格を有する。特許付与前の請求は、特許付与請求権の移転、特許付与後の請求は、特許権の移転にかかるものである。なお、移転に遡及効はない¹⁹⁵。移転請求権は、真の権利者に、特許付与請求権の移転（ドイツ特許法第 8 条第 1 文）か特許権の移転（ドイツ特許法第 8 条第 2 文）をもたらす物権的請求権である¹⁹⁶。このように、**Schulte** と **Benkard** は、移転請求の法的性格を物権的請求権とした上で、特許付与請求権ないしは特許権の冒認者から真の権利者への移転をもたらすと考えることは矛盾しないとする立場をとっていることは明らかである。

これに対して、ドイツ連邦最高裁は、先に記載したように、発明者ないしはその権利の承継人に特許付与請求権が与えられるとしている¹⁹⁷。このように考えれば、冒認者が出願した場合、冒認者に特許付与請求権が帰属することはないことになるはずである（私見）。他方、冒認者に特許権が帰属するかどうかについては、最高裁が、冒認者が提起した特許侵害訴訟に対して、真の権利者や冒認により害された者に冒認の抗弁を認めている¹⁹⁸ことからすると、冒認者に帰属していると考えているのではないかと推測される。

¹⁸⁹ 上記の判例・通説に対する批判はすべて **Krasser**, 365-366 頁をまとめたものである。

¹⁹⁰ **Krasser**, 363 頁; **Schulte**, 307 頁; **Benkard**, 370 頁

¹⁹¹ **Krasser**, 366 頁

¹⁹² 於保多喜男『独逸民法 (3) 物権法』(有斐閣), 49 頁

¹⁹³ **Krasser**, 367 頁

¹⁹⁴ **Schulte**, 307 頁; **Benkard**, 338 頁

¹⁹⁵ **Schulte**, 307-308 頁

¹⁹⁶ **Benkard**, 338 頁

¹⁹⁷ BGH 18.6.1970 Fungizid BGHZ 54,181,184; BGH 14.12.1978 Farbbildroehre BGHZ 73,183,187

¹⁹⁸ BGH GRUR 05, 567 頁 Schweissbrennerreinigung

効果：移転請求権が物権的性格を有するとすると、権利の帰属についてドイツ特許法には規定が存在しない部分についてドイツ民法の物権法の規定を適用することが可能となる。

移転請求権の存在は、冒認者が破産した場合に、特許がドイツ破産規則第 43 条に基づく別除権の対象となる根拠となる。

また、移転請求権は、不法行為における 3 年の消滅時効の適用がなく（ドイツ民法第 852 条 1 項；ドイツ特許法第 141 条第 1 文）、30 年の消滅時効の適用対象となる（ドイツ民法第 195 条）。

裁判管轄権においても、不法行為地には管轄権が認められないこととなる¹⁹⁹。

（ii） 不当利得説

反対説は、移転請求権が、不当利得返還請求としての法的性格を有しているとしている²⁰⁰。

この場合、(1) における批判がそのままこの説を主張する根拠となる。冒認者は、補償金請求権や差止請求権などの実体的な権利のみならず特許付与請求権という手続的請求権も有する。しかし、これらの権利は、発明者主義に反する形で財産権の分配がなされてしまっている。移転請求権は、発明者主義に反する形で財産権の分配がなされた場合にそれを是正するものである。このような請求権は、民法上、所有権者の占有者に対する返還請求権ではなく、不当利得返還請求権のカテゴリーに属するものである²⁰¹。

批判：特許出願・特許がすでに第三者に移転してしまっている場合、この第三者が善意・無重過失である限りにおいては、ドイツ法上、不当利得返還請求において要求される直接の財産移動が存在しない。従って、かかる第三者に対しては移転請求権を行使できない²⁰²。

（iii） 事務管理説

移転請求権が、事務管理（ドイツ民法第 662 条、第 677 条、第 687 条）としての法的性格を有しているとする説も有力である²⁰³。

批判：事務管理として成立するためには、他人のためにする意思が要求される。この点、冒認者は、明らかに自己のためにする意思しか有していない。このため、移転請求権を事務管理としての法的性格を有するとする説には無理がある²⁰⁴。

¹⁹⁹ Ohl, 18 頁

²⁰⁰ Krasser, 366 頁

²⁰¹ Krasser, 366 頁

²⁰² Ohl, 18 頁

²⁰³ Tilmann, GRUR 1982, 97-98 頁

²⁰⁴ Ohl, 17 頁

(iv) 不法行為説

移転請求権が不法行為（ドイツ民法第 823 条 1 項）としての法的性格を有しているとする説もある²⁰⁵。真の権利者の特許を受ける権利の侵害が不法行為を構成すると考えられるからである

批判：不法行為構成では、善意（gutgläubig）の者に対しては権利行使が不可能となってしまう²⁰⁶。

④ 移転請求の要件

(i) 訴えの提起と他の手続との関係

(a) 管轄

移転請求訴訟は、ドイツの地方裁判所の民事部の管轄である（ドイツ特許法第 143 条第 1 項）。

(b) 移転請求と異議申立・無効訴訟・審査手続との関係

ドイツでは、移転請求と異議申立の双方を同時に請求することが認められる²⁰⁷。両制度の有する目的が異なるからである。移転請求は、付与された形の特許をそのまま真の権利者に移転するのが目的であるのに対し、異議申立は特許権を遡及的に消滅させ、これによりドイツ特許法第 7 条第 2 項に基づく新出願を可能にするからである。

移転請求訴訟の法律上の利益は、異議申立・無効訴訟の提起や、それらが認容されなかったことによっては失われない。逆に、異議申立・無効訴訟が認容された場合には、移転請求訴訟は終了する。

移転請求が認容されたとき、異議申立・無効訴訟は終了とする考え方もある²⁰⁸。しかし、判例は、移転請求が認容されても異議申立については終了しないとした。なぜなら、ドイツ特許法第 7 条第 2 項による出願は、法 8 条による移転請求と対比した場合に、新出願の範囲が冒認者の出願の出願当初の明細書の範囲には拘束されるものの、冒認者が行った請求の範囲の減縮や放棄には拘束されず、請求の範囲も書きなおせるという利益があるからである²⁰⁹。なお、上記判決の理由付けにはないものの、新出願により特許権の存続期間が延びるという利益もある²¹⁰。無効訴訟が認容された後にはドイツ特許法第 7 条第 2 項のような新出願を提出する制度がない以上、移転請求が認められた場合には、無効訴訟は終了すると考えるべきであろう²¹¹。従って、移転が認められたときには無効理由は解消することになる。

移転請求訴訟を無駄に遅延させないため、異議申立・無効訴訟が提起されたことによっ

²⁰⁵ Stauder, GRUR Int.1984, 697-698 頁

²⁰⁶ Ohl, 17 頁

²⁰⁷ BGH GRUR 96 年, 42 頁, Lichtfleck 事件

²⁰⁸ Schulte, 308-309 頁

²⁰⁹ BGH GRUR 96 年, 42 頁, Lichtfleck 事件

²¹⁰ Krasser, 372 頁

²¹¹ Krasser, 373 頁

て移転請求手続を中断することはしない²¹²。

(c) 移転請求と審査の中断

移転請求訴訟の提起から真の権利者への移転が完了するまで、冒認者は、対特許庁、対連邦特許裁判所、対連邦最高裁に対して作為ないし不作為により、特許出願ないしは特許権の行く末を自由に決定することができる。従って、特許出願の取り下げ、審査請求の未請求、年金の不払いにより権利化を不可能にすることや、権利化後は、特許権の放棄や訂正、特許取消や無効判決に対する抗告・控訴の未請求により、権利範囲を限縮したり権利を消滅させたりすることもできる²¹³。

形式上、この時点では特許出願人や特許権者としての地位を有しない真の権利者は、特許庁や裁判所の手続に関与できないため、これらの行為が移転請求権を実質的に制限するものであっても、受忍せざるを得ない²¹⁴。

ドイツの裁判所も、移転請求訴訟が提起されたことのみをもって特許庁における審査が中断されることはない²¹⁵としている（これに対して、EPO締約国内において発明の帰属について訴訟が提起されている場合には、EPOにおける審査手続は中断する（欧州特許条約規則第14）。これについてEPOには裁量権がない²¹⁶。）。

日本のように、これから移転請求訴訟を導入する国においては、訴訟の対象となっている出願や権利が失われることを防止するため、移転請求訴訟の提起されたことが証明されさえすれば自動的に審査が中断する制度を導入すべきであり、特許付与後も放棄や特許料の未払いなどにより、特許権を失わせる行為をできないとする規定を置くことを考慮すべきである。

審査の中断を肯定する要素としては以下の点が考えられる。移転請求訴訟においては、後述するように、冒認にかかる発明と冒認出願の特許請求の範囲に記載された発明の同一性が判断されるが、出願の早い段階で移転請求訴訟が提起された場合には、請求項が後に補正により変わる可能性も多分にある。この場合、発明の同一性を最初から判断しなければならず、訴訟経済上好ましくない。また、移転請求訴訟においては、真の権利者の発明に冒認者が自己の発明を追加して出願する場合もある。真の権利者が自己の発明に係る部分の分離移転を求めてきた場合、移転請求訴訟が何年もとときにはかかることを考慮すると、その間に特許出願の審査が進み、移転請求訴訟についての判断がなされる段階では、すでに特許権が付与されてしまっていることも想定される。この場合にはもう分離移転は不可能であり、特許権を共有にするしかない²¹⁷。

なお、冒認を理由とする移転請求訴訟に明らかに理由がないなど、その濫用が明白である場合には、審査の中断の解除をする道を残しておくことは当然であろう（私見）。

²¹² Schulte, 309 頁

²¹³ Krasser, 367 頁

²¹⁴ Krasser, 367 頁

²¹⁵ BPatGE 24, 54 = BIPMZ 82, 159

²¹⁶ T (=Technische Beschwerdekammer des EPA, 技術審判合議対審決の略であり、以降 T と省略する。), 0146/82 ABI 85, 267

²¹⁷ 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER の報告書より

(d) 移転請求と保全措置

ドイツにおいては、冒認者による特許出願の取り下げ等のような妨害行為に対し、審査の中断が認められない代わりに、移転請求権を実効性のあるものとするため、一定条件下、仮処分が認められる（ドイツ民事訴訟法第 935 条）。仮処分の具体的内容は、処分禁止の仮処分²¹⁸や差押財産管理人（Sequester）による特許出願・特許権の保管である（ドイツ民事訴訟法第 938 条第 2 項）。仮処分の認められた事例としては、冒認者が第三者に特許出願を移転させようとしたものや²¹⁹、DPMA（ドイツ特許庁）やEPOの拒絶査定に対して拒絶査定不服審判を請求する意思が認められなかった場合²²⁰などがある。単に理論上、このような機会があるというだけでは、足りない²²¹。なお、冒認について疎明がなされた場合には、通常、仮処分が認められる²²²。

仮処分決定がなされた場合、真の権利者はその仮処分決定をドイツ特許庁に提出する。仮処分決定がなされたこと自体は特許原簿への登録事項ではないが（ドイツ特許法第 30 条第 1 項）、包袋には含まれる²²³。

ドイツにおいては、冒認を理由とする内容証明の発送や移転請求訴訟の提起により特許出願や特許権が放棄されてしまう事例が多数発生している²²⁴。このため、仮処分決定をいかに早くもらうかが一つの鍵となる。この点、ドイツにおける仮処分は一方的差止命令（債務者に審尋の機会を与えずに仮処分決定がなされてしまい、通常、債務者は、仮処分決定がなされるまで仮処分が申請されたことすら知らない）の形をとるため、冒認者の出願取下等の行為に対してもそれほど神経質にならなくてもよいのかもしれない。事実、ミュンヘン高等裁判所の Konrad Retzer 判事は、インタビューにおいて、冒認について疎明が十分なされている場合には申請から数日以内に仮処分決定を出すこともあると明言されていた。

なお、日本においては、審査の中断だけでは、冒認者による特許出願・特許権の第三者への移転には対処できないであろうから、仮処分制度を有効に活用することが必要となるのではないかと。仮処分決定がでるまでのこのようなリスクを回避するため、債務者の審尋はなるべく行わない実務の定着が望まれる（私見）。

(ii) 移転請求訴訟の原告とその立証事項

移転請求訴訟の主体となり得るのは、真の権利者に属する発明が権限のない者によって出願された場合の真の権利者、そして冒認により害された発明占有者である（ドイツ特許法第 8 条第 1 文）。発明占有者をも移転請求権の主体としたのは、特許を受ける権利の主体である旨の困難な立証を例外なくさせることを避けるためである²²⁵。

しかし、特許を受ける権利の主体であることの証明は、発明占有者でない場合、例えば

²¹⁸ BGH GRUR 96 年, 42 頁等, Lichtfleck 事件

²¹⁹ LG Muenchen GRUR 56 年, 415 頁

²²⁰ OLG Karlsruhe GRUR 54 年, 259 頁

²²¹ OLG Frankfurt GRUR 78 年, 636 頁

²²² OLG Muenchen GRUR 51 年, 157-159 頁

²²³ 現地特許事務所 Strehl Schuebel-Hopf & Partner の回答書より

²²⁴ 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER のインタビューより

²²⁵ OLG Muenchen BIPMZ 51 年, 96 頁

相続により特許を受ける権利を得たときや、冒認により害された者でない場合、例えば特許を受ける権利が共有となっていて、共有者の一人がその発明について特許出願をしてしまったときに必要となる²²⁶。

これに当てはめる形で以下の4つの事例を検討すると、

- (b) 発明者が出願のため出願事務を委任したところ、受任者が自分名義で出願して特許を受ける
- (c) 発明者から譲受人が特許を受ける権利を譲り受けたが、譲受人の出願に先立ち、発明者が出願して特許を受ける
- (d) 発明者が出願する前に、発明の内容を知った第三者が出願して特許を受ける

のうち、(b)、(d)においては、発明者の発明占有が、無権限の者による出願により害されているし、(c)においては、譲受人の発明占有が、発明者によって害されていることは明らかであるので、(b)、(d)の発明者と(c)の譲受人は冒認によって害された者に該当する²²⁷。なお、真の権利者に属する発明が権限のない者によって出願された場合であることにも疑いはない(私見)。このため、(b)、(c)、(d)の事例においてはドイツ特許法第8条の移転請求が可能となる。

しかし、

- (a) 発明者が出願したのち、無権利の第三者が、出願名義を自分に書き換えて、特許を受ける

場合は問題である。

冒認の定義(ドイツ特許法第21条第1項第3号)からも明らかであるが、冒認は特許を受ける権利を有しない者がその発明について**特許出願**をすることをいう。真の権利者が特許出願をして、その名義が後に無権限の者に移ったとしてもそれはそもそも冒認に該当しない。従って、(a)の事例が冒認(*widerrechtliche Entnahme*)に該当しないことは明らかである²²⁸(真の権利者が出願した時点で冒認の余地はないため、異議・無効の理由にはなり得ない)。

しかし、真の権利者に属する発明が権限のない者によって**出願された場合**であるか否かについて、現地法律事務所 PREU BOHLIG&PARTNER の報告書は、肯定する見解をとっている。発明が権限のない者によって**出願された場合**には、出願継続中の名義移転(真の権利者から無権限の者)も含まれると解釈し、ドイツ特許法第8条の移転請求が認められるとしているのである。なお、冒認者が譲渡証を偽造して特許出願を自己に書き換えた場合などは、ドイツ特許法第8条の移転請求以外に、ドイツ民法第823条、第249条第1項、第389条、第413条を根拠として特許出願・特許権の返還についての同意請求が認められる可能性がある²²⁹。

特許出願・特許権の返還についての同意請求は、真の権利者が出願をし、後に特許が付与され、その後名義が無権限の者に移った場合に特に重要となる。この場合は、発明が権

²²⁶ Schulte, 309 頁

²²⁷ (b) の事例については、現地法律事務所 PREU BOHLIG&PARTNER より

²²⁸ 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER に確認

²²⁹ 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER の報告書より

限のない者によって出願された場合に該当しないことから、ドイツ特許法第 8 条の移転請求が認められる余地がもうないからである²³⁰。

移転請求権の主体である原告は、以下の事項について立証責任を有する：

a) 発明者であること、特許を受ける権利の承継人であること、発明占有者であることのうちいずれが一つ

注：発明者が誰であるかという技術的事項の判断について、ドイツの裁判所において特定の基準が存在するわけではない²³¹。

しかし、具体的事例においては、発明者であることの証明は困難であるため、発明占有者であることの証明がなされることになる。しかし、これもまた容易なことではなく、移転請求訴訟における最も困難な証明であるとされている。裁判においては、証人尋問が行われたり、また、提出された書面の信憑性などが問題となり、これらの証拠に基づいて冒認出願の出願時に原告が発明占有者であったかについての認定がなされる²³²。

b) 発明の同一性 (5. (5) ④ (v) において検討する)

c) 冒認 (*widerrechtliche Entnahme*) を主張する場合には出願の違法性²³³

d) 自己の発明と被告の特許出願・特許権にかかる発明に因果関係があること²³⁴

e) 被告の悪意 (*boesgläubig*)

(iii) 移転請求訴訟の被告と抗弁事由

移転請求訴訟の被告は無権限の者である。ここで、無権限の者とは、発明者またはその者から権利を承継した者でない者をいう²³⁵ (要するに特許を受ける権利を有しない者)。発明を、真の権利者の同意のもと、出願した場合でも無権限であることに変わりはない²³⁶。

移転請求権の行使に対しては以下の抗弁が認められる：

a) 発明占有者は特許を受ける権利を有さず、このため真の権利者ではない²³⁷

移転請求権の行使を、特許を受ける権利を有しない発明占有者にも認めたことからの当然の帰結と考えられる (私見)。

b) 失効の抗弁²³⁸

失効の抗弁とは、特許権者が、自己の特許の侵害行為を長期間認識しながらその権利を

²³⁰ 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER の報告書より

²³¹ Retzer 氏、報告書より

²³² Retzer 氏、報告書より

²³³ 出願をすることに発明占有者が同意を与えていないにもかかわらず、発明占有者が口頭で伝えた発明について出願をされてしまった場合や、契約交渉中に相手方に伝えた発明について出願をされた場合の出願には違法性がある (Krasser, 361 頁)。また、職務発明において原始的に特許を受ける権利を取得した発明者も、使用者に特許を受ける権利が移転した後に特許を出願した場合の出願には違法性がある (Krasser, 361-362 頁)。

²³⁴ 原告は、被告の特許出願・特許権にかかる発明が、被告によって独自に発明されたものではないことについて立証責任を有する (BGH GRUR 79 年, 145 頁等, *Aufwaermvorrichtung*)

²³⁵ Schulte, 310 頁

²³⁶ BGH GRUR 82 年, 95 頁 *pneumatische Einrichtung* 事件

²³⁷ BGH GRUR 91 年, 127 頁, *Objekttraeger* 事件

²³⁸ Schulte, 310 頁

行使しなかった場合に、侵害行為をした者が、特許権者はもう権利を行使してこないであろうという客観性のある判断のもとに実際に行為したときは、このような状況下における権利行使は信義則に反し、認められないとするものである²³⁹ ²⁴⁰。

特許侵害訴訟について、ドイツ連邦最高裁により失効の抗弁が認められた事例は一つだけである²⁴¹。

この事例においては、1982年に被告が特許侵害品を実施し、原告は、その時点においてもすでに特許権侵害を認識していた。しかし、原告が被告に対して最終的に権利を行使しようとしたのは1996年であり、その間、14年もの歳月が経過していた。なお、権利行使をしたのは特許権の存続期間満了後7年経過後であった。

この判例においては、時間の経過という要素とその他の状況という要素の相互作用の中から失効の抗弁が認められるか否かが判断されるとしている。権利行使が信義則に反するかどうかはこれらの要素の総合評価の中から判断される。

時間の経過という要素のみでは失効の抗弁は認められない。それ以外の特別な状況が存在することが必要である²⁴²。

侵害行為は各々差止請求権を発生させるので、時間の経過という要素については、それぞれの侵害行為の時点から新しく計算される²⁴³。

移転請求権の行使に対しては以下の抗弁は認められない：

c) 発明は特許要件を満たしていない²⁴⁴。

(iv) 移転請求の可能な期間について

特許付与の公示から2年以内に移転請求が可能である（ドイツ特許法第8条第3文）。この2年という期間は除斥期間である²⁴⁵。従って、特許付与の公示²⁴⁶から2年間は少なくとも移転請求訴訟を提起することができる。移転請求訴訟において除斥期間を設けた趣旨は、民法におけるそれと同様、法律関係を速やかに確定させるためである。この期間は除斥期間であるので、裁判所は被告の主張にかかわらずこれを職権で考慮しなければならない。

除斥期間を特許付与の公示から2年としたのは、共同体特許条約第23条 IIIにおいて規定されている移転請求の期間とのハーモナイゼーションを図るためである。

特許権に対して冒認を理由に異議申立がなされた場合は、その決定（異議申立が認められない旨の決定）が確定してから1年は移転請求が可能である（ドイツ特許法第8条第4文）。ドイツにおける異議申立は、特許庁公報（Patentblatt）掲載後3ヶ月以内に提起し

²³⁹ BGH GRUR 01年, 323頁 (IIIa) Temperaturwaechter 事件 mwN

²⁴⁰ ドイツの文献において、移転請求訴訟における失効の抗弁についての詳細な記述は見当たらなかったため、ここでは特許権侵害訴訟における失効の抗弁について述べる。

²⁴¹ Krasser, 875頁; BGH 19.12.2000 Temperaturwaechter 事件 BGHZ 146, 217頁

²⁴² Krasser, 875頁

²⁴³ BGH NJW-RR 06年, 235頁

²⁴⁴ BGH GRUR 79年, 692頁 Spinn turbine I 事件; 01年, 823頁 Schlep pfahrzeug 事件

²⁴⁵ Schulte, 310頁

²⁴⁶ 特許庁公報（Patentblatt; 書誌的事項等を公開する公報）

なければならない（ドイツ特許法第 59 条第 1 項）が、異議申立が継続しているのに移転請求訴訟を提起させることは、異議申立が認容された場合に、移転請求の対象が消滅してしまうことを考慮すると著しく不相当である²⁴⁷。このため、異議申立が認められない旨の決定が確定してから 1 年が経過するまでは、移転請求訴訟を提起できることとした²⁴⁸。

権利者が特許取得時に善意でない場合はこの限りでない（ドイツ特許法第 8 条第 5 文）。ここで「悪意」とは、発明・出願・特許についての権利が自己、譲渡人（自己に発明・出願・特許を譲り渡した者のこと）、ないしは自己のみに帰属していないこと、または第三者に帰属していることを知っているか、重過失により知らないことをいう（ドイツ民法第 932 条第 2 項）²⁴⁹。

「悪意」であるかどうかの基準時は、条文上は特許取得時であるが、これがなにを意味するかが問題となる。これについては様々な説が存在するが、通説は公権である特許付与請求権の取得時、すなわち自分で出願したとき（逆に善意の具体例としては、真の権利者でない者が真の権利者のように振舞って、第三者と特許を受ける権利の譲渡契約を締結し、その第三者が特許出願したような場合が想定されるであろう；職務発明のような事例はその典型例であろう：私見）、または出願の移転を譲渡人から受けたときであるとする。この場合、特許が付与された時点においてこれらの者が悪意となっていた場合であっても、2 年の除斥期間の適用がある。特許権が設定登録された後に譲渡された場合には、譲受人が特許権の譲渡を受けた時点において悪意であったかを基準とする。この場合、譲渡人の善意・悪意によって結論は変わらない。一旦、2 年の除斥期間の経過によって移転請求権が消滅した後に悪意の者に特許権が譲渡された場合であっても移転請求権が復活することはない²⁵⁰。

他の説によると、公権である特許付与請求権の取得時、または出願の移転を譲渡人から受けたときに善意であったとしても、特許付与の時点において悪意であった場合には除斥期間の適用はないとしている。法律の文言が「特許取得時」としているからである²⁵¹。

（v） 発明の同一性

移転請求が認められる条件として、権限のない者の出願にかかる発明と、真の権利者に属する発明との間に発明の同一性があることが要求される²⁵²。権限のない者による出願にかかる発明とは特許請求の範囲に記載された発明である²⁵³。

発明の同一性とは、発明の要旨が同一であれば足りる。例えば、真の権利者に属する発明が一般的な解決手段であり、権限のない者の出願にかかる発明が、この一般的解決手段から当業者にとって問題なく認識できる具体的な実施物である場合には、発明の要旨が同一である²⁵⁴。

²⁴⁷ Schulte, 310 頁; Krasser, 368 頁

²⁴⁸ Schulte, 310 頁

²⁴⁹ BGH GRUR 79 年, 540,542 頁

²⁵⁰ Krasser, 369 頁

²⁵¹ Benkard, 342 頁

²⁵² Schulte, 311 頁

²⁵³ BGH GRUR 1979 年, 692-693 頁 Spinnturbine 事件

²⁵⁴ BGH GRUR 1981 年, 186-189 頁 Spinnturbine II 事件

真の権利者に属する発明に改変を加え、または構成要件を追加して権限のない者が出願した場合は、変更部分が当業者の創作能力の範囲内であれば、発明の同一性があり、移転請求が認められる²⁵⁵。

これに対し、発明占有者に属する部分と比較して、出願にかかる発明に発明的要素が付加されている場合には、発明の同一性が存在しない²⁵⁶。

発明の同一性が存在しない場合で、発明占有を害された者の発明に対する寄与度が大きい場合は、特許出願を共有とするよう請求することができる²⁵⁷。

発明占有を害された者の寄与度がないと評価できる場合、例えば、公知技術ないしは公知技術と比して進歩性がない場合には、権利の共有すら認められない²⁵⁸。

発明占有を害された者に属する部分と出願人が付加した部分とが分離不可能な場合は、発明占有を害された者は、特許出願を共有とするよう請求することができ、分離可能な場合は、特許出願を分割し、自己に譲渡するよう請求することができる²⁵⁹ ²⁶⁰。

(a) 共有の請求

特許を受ける権利が共有となっていて、共有者の一人が特許出願をした場合、ドイツ特許法第8条に基づいて特許出願・特許権を共有とするよう請求することができる²⁶¹。

共有者の一人が特許出願した場合に、その特許出願・特許権を第三者に譲渡したときも同様である。

実務上は、移転請求訴訟において特許出願・特許権の全部移転を求めるのが普通である²⁶²が、全部移転の請求は部分移転の請求を含むものなので、審理の結果、特許を受ける権利が共有であることが判明しても、全部移転の請求のみをしていたからといって請求を棄却することは許されない²⁶³。

通常、特許出願・特許権の共有請求は、出願人・特許権者となっていない者が寄与した部分と出願人・特許権者が寄与した部分のある発明が分離不可能となっている場合に行われる²⁶⁴。

また、当初分離可能な二つの発明が請求の範囲に記載されていたとしても、特許権が付与されてしまった後は、特許権を共有とするよう請求するしかない²⁶⁵。特許権が設定登録された後は、出願分割をすることができないからである²⁶⁶。

²⁵⁵ BGH 1.3.1977 Geneigte Nadeln 事件 BGHZ 68, 242,246 mit Nachweisen

²⁵⁶ BGH GRUR 1977年, 594-595頁 geneigte Nadeln 事件

²⁵⁷ BGH GRUR 79年, 692,694頁 Spinn turbine I 事件

²⁵⁸ BGH GRUR 79年, 692頁 (III4c) Spinn turbine I 事件

²⁵⁹ Schulte, 311頁

²⁶⁰ ここで、特許を受ける権利が共有となる場合であっても、敢えて発明占有を害された者という表現を使ったが、これに該当するかは議論のあるところである

²⁶¹ BGH 20.2.1979 Biedermeiermanschetten BGHZ 73, 337, 342f

²⁶² 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER のインタビューより

²⁶³ BGH 11.4.2006 Schneidbrennerstromduese 事件 GRUR 2006年, 747頁 (Nr.9,10,13)

²⁶⁴ 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 21頁

²⁶⁵ Schulte, 308頁

²⁶⁶ 真の権利者が特許権の共有を望まない場合は、自己の発明に基づく特許に対して冒認を理由とした特許異議申立を請求し、部分的に特許を取り消した後、取り消された部分にかかる発明についてドイツ特許法第7条2項による新出願をすればよい。

特許出願・特許権の共有を請求するに際しては、単に特許出願・特許権を共有とする請求の方法と、特許出願・特許権についてある持分比率の共有権（Mitrecht）を請求する方法とがある。裁判所は、移転請求訴訟において、ある持分比率の共有権が請求された場合、それぞれの発明者の寄与度、すなわち持分（%）について判断しなければならない²⁶⁷。

ドイツ連邦最高裁は、持分の大きさは、発明に対する貢献度（*erfinderische Leistung*）により決定されるとした²⁶⁸。まず、最初に、発明の客体を確定させなければならない。次に、発明者それぞれの当該発明に対する寄与がなんであったかを確定しなければならない。最後に、発明者それぞれの寄与の重要性が他の発明者の寄与との対比において、そして発明全体に対してどうであったかを吟味する。そして、すべての、発明者の持分を決定するために考慮されるべき情報を用い尽くしても、発明者の寄与度について明確な解答が得られない場合に初めて、持分平等の推定規定が適用される（ドイツ民法第 742 条）。

(b) 分離移転の請求

分離移転の請求が認められるためには、発明が分離可能であることが前提条件となる。これを代表するのが、冒認者が他人の発明占有を害して取得した発明にさらに特徴を付加して出願した場合である²⁶⁹。

真の権利者は、分離移転を請求する場合、冒認者に対して以下の 3 つの請求をしなければならない²⁷⁰。

- 一、ドイツ特許庁に対して、真の権利者の発明について分割出願を行うこと
- 二、ドイツ特許庁に対して、真の権利者の発明について独立した保護及び実施する権利を放棄することを宣言すること
- 三、特許付与請求権を真の権利者に移転し、ドイツ特許庁に対して、分割出願が真の権利者の名義となることに対して同意を与えること

分離可能であるためには以下の要件を満たす必要がある：

- 一、複数の発明が含まれていること
- 二、分離（分割出願）により、認められない拡大にあたらぬこと（分割出願にかかる発明が原出願当初の明細書において独立した発明として開示されていること）²⁷¹

発明占有を害された者は、なるべく冒認者と権利が共有になるのを避けたいはずであるが、実務上は、この分離移転の請求がなされることはさほど多くないようである。分離された発明の特許性については、移転請求について判断する裁判所は何ら判断をしないので²⁷²、分離移転された発明に特許性が認められないというリスクが移転を請求した者にある

²⁶⁷ 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 30 頁

²⁶⁸ BGH 20.2.1979 年 (FN57) 343ff

²⁶⁹ 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 22 頁

²⁷⁰ BGH GRUR 79 年, 692 頁 Spinn turbine I 事件

²⁷¹ 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 22 頁

²⁷² BGH GRUR 79 年, 692-694 頁 Spinn turbine I 事件

というのがその主な原因のようである²⁷³。共有請求をしておけば、特許が付与されさえすれば、特許全体について自由実施が可能となる。

主請求が出願の分離移転、予備的請求が出願の共有を求めることとなると、出願の分離移転が可能である場合には、出願の共有については認められる余地がないようにも思える。しかし、連邦最高裁は、出願の分離移転が可能であったとしても、これが原出願を共有とする判断に必ずしも優先するものではないとした²⁷⁴。これは、移転を請求した者の発明を分離移転し、その上で冒認者の原出願において移転を請求した者の発明部分をディスクレームによって権利請求しなかったとしても、この事例においては、移転を請求した者の寄与した部分を完全に原出願から排除することは不可能であるという判断に基づく。

⑤ 移転の効果

(i) 効果無遡及とそれに基づく調整

移転と同時に、真の権利者は、公権である特許付与請求権または特許権を取得する。かかる取得に遡及効はない²⁷⁵。Schulte については、移転請求を、物権的性格を有すると考えている（5.（5）③（i）参照）のに対し、Krasser は、特許法第 8 条の移転請求権の法的性格を不当利得と考えているが²⁷⁶、冒認者が第三者に特許出願や特許の名義移転をした場合にもこの第三者に移転請求権を行使できる効力があることを説明するため、この点については、ドイツ民法第 883 条のような不動産登記簿上の仮登記と同様の効力を有する（一種の物権的性格を有する²⁷⁷）と評している²⁷⁸。

以上を前提に Krasser は、効果無遡及とそれに基づく調整について以下のように論じているが、残念ながら、この点についての他の論文は見つからなかった。また、Krasser の記載を見る限りにおいては、この部分についての裁判例もないようである。

取得に遡及効がない以上、真の権利者は、移転前の冒認者の発明の実施行為や冒認者の同意に基づいて実施をしていた第三者に対しては補償金請求権（ドイツ特許法第 33 条）や損害賠償請求権（ドイツ特許法第 139 条第 2 項）を有しない²⁷⁹。しかし、移転前の冒認者の出願公開後の実施行為（もちろん権利化も）に対しては、それによる利得を真の権利者に返還しなければならない（ドイツ民法第 818 条第 1 項第 2 項）²⁸⁰。

冒認者の同意を得ないで発明を実施していた第三者に対する補償金請求権（ドイツ特許法第 33 条）や損害賠償請求権（ドイツ特許法第 139 条第 2 項）は、冒認者に属するものの、真の権利者は、その譲渡を請求できる²⁸¹。

冒認者の有する損害賠償請求権等については、冒認者による請求の着手に関係なく、そ

²⁷³ 現地法律事務所 PREU BOHLIG & PARTNER のインタビューより

²⁷⁴ BGH GRUR 2009 年, 657 頁 Blendschutzbehang 事件

²⁷⁵ Krasser, 370 頁 ; Schulte, 308 頁

²⁷⁶ Krasser, 366 頁

²⁷⁷ 於保多喜男『独逸民法（3）物権法』（有斐閣），49 頁

²⁷⁸ Krasser, 367 頁

²⁷⁹ Krasser, 370 頁

²⁸⁰ Krasser, 366 頁

²⁸¹ Krasser, 370 頁 ; Benkard, 341 頁も、冒認者が有していた損害賠償請求権については、その譲渡を請求できる旨の記載がある。

の譲渡を請求できる。特許出願・特許権の取得に遡及効がないことは、真の権利者が、取得前の第三者の行為に対して、直接損害賠償等を請求できないことになるものの、移転前に生じた冒認者の請求権の譲渡を求め、それが移転された後、真の権利者が損害賠償等を請求することは可能である。

冒認者が、第三者と実施契約をしていた場合の未払いの実施料についての請求権は、冒認者に属するものの、真の権利者が譲渡を請求することができる²⁸²。

冒認者が、冒認者の同意を得ないで発明を実施していた第三者からすでに補償金や損害賠償の支払いを受け、また実施権者から実施料を受け取っていた場合には、真の権利者は、冒認者から不当利得の返還を請求することができる（ドイツ民法第 818 条第 1 項第 2 項）²⁸³。

なお、移転が完了した場合には、冒認者が、特許出願や特許権との関連で費やした費用については、真の権利者は、返還する義務を負う²⁸⁴。

（ii） 冒認者の処分行為の効力の消滅

冒認者は、特許出願によって、出願中は特許付与請求権を、特許付与後は特許権の主体となるが、これらの権利は、真の権利者に冒認出願と同時に発生する移転請求権によって最初から制限されている。従って、冒認者は、移転請求権によって制限された範囲内においてのみ処分行為によって第三者に権利を付与することができる。これに対し、真の権利者に特許付与請求権・特許権が移転すると、上のような制限はなく、冒認者と比較した場合、より安定した権利となる²⁸⁵。結果、冒認者が処分行為を行っていたとしても、その処分行為の効力は移転と同時に消滅する²⁸⁶。

例えば、特許権について質権が設定されていた場合、真の権利者への移転と同時に当該質権は消滅する²⁸⁷。

同様のことは、移転請求訴訟提起後、冒認者が第三者に特許付与請求権・特許権を譲渡していた場合にも当てはまる。このため、真の権利者は、冒認者から特許付与請求権・特許権の移転を受けることができる²⁸⁸。

このように、冒認者・譲受人・転得者のいずれも、それらの者の善意・悪意や過失の程度を問わず、真の権利者との関係では保護されない。唯一、除斥期間の適用によって保護され得る。

（iii） ライセンス

冒認者によって付与されたライセンスは、真の権利者への移転と同時に消滅する²⁸⁹（なお、共同体特許条約においては、善意のライセンシーは、相当な条件のもと、移転後もラ

²⁸² Krasser, 370 頁

²⁸³ Krasser, 366 頁

²⁸⁴ Krasser, 366 頁；ドイツ民法第 818 条第 3 項、第 994 条、第 684 条第 1 文

²⁸⁵ Krasser, 370-371 頁

²⁸⁶ Krasser, 370 頁

²⁸⁷ Krasser, 370 頁

²⁸⁸ Krasser, 370 頁

²⁸⁹ Krasser, 371 頁

イセンスを保有できると規定されている（共同体特許条約第6条）。

ドイツ特許法第15条第3項は「権利移転は・・・移転前に付与された実施権に対しては何ら影響を及ぼさない」と規定するが、当該規定は、真の権利者によって付与されたライセンスについてのみ適用されるので、移転請求によって冒認者から真の権利者に権利が移った場合には適用がない²⁹⁰。

このため、ライセンシーも、善意・悪意や過失の程度を問わず、真の権利者との関係では保護されない。唯一、除斥期間の適用によって移転請求が認められなくなったときに保護されるに過ぎない。

⑥ 冒認 (widerrechtliche Entnahme) の抗弁について

(i) 冒認の抗弁の内容

ドイツ特許法第7条第1項は、例外なく特許出願人に公権である特許付与請求権が帰属するとみなしている。出願人に特許を受ける権利が帰属していない場合、真の権利者や冒認により害された者は、ドイツ特許法第7条第1項の存在にかかわらず、自己の権利（特許を受ける権利・発明占有）を根拠にドイツ特許法第8条による移転請求権を行使することができる。

冒認者が、真の権利者や冒認により害された者に対して特許侵害訴訟を提起してきた場合には（補償金請求権も同様）、訴訟を提起されたこれらの者には、移転請求権を有するのに対応して、冒認の抗弁が認められる²⁹¹。かかる抗弁が主張できるのは、真の権利者、冒認により害された者とそれらの者から特許製品を購入した者に限られる。それ以外の第三者は冒認の抗弁を主張できない²⁹²。冒認により害された者から特許製品を購入した者にも冒認の抗弁が主張できるとの記載があるのは *Schulte* においてのみであり、その理由は定かでない。現地法律事務所 *PREU BOHLIG & PARTNER* のインタビューにおいては、冒認により害された者から特許製品を購入した者にも冒認の抗弁が認められるかという点については懐疑的であった。なお、公報をみて発明を実施可能となった者は、たしかに発明占有者とはなるが、冒認の定義が、発明占有者の発明占有と特許出願の間に因果関係がなくてはならないことを要求していることを考えると、時系列的に公報を見るのは出願後であることから、この者は明らかに冒認により害された者に該当しない。

冒認の抗弁は、移転請求権を行使できる期間内に主張しなければならない（ドイツ特許法第8条第3-5文）。移転請求権を行使できる期間内に冒認の抗弁を主張しなかった場合は、その期間の終了以前に特許製品の実施を開始していた場合であっても通常実施権を取得できない²⁹³。ここで問題となっている通常実施権は、ドイツ特許法第12条の先使用に基づく通常実施権ではなく、ドイツ特許法第123条第5項、第6項、第7項に規定されている権利回復に基づく通常実施権である。この実施権は、特許や特許出願が一定の理由から消滅した場合に、その特許や特許出願が回復するまでの間、善意に実施の事業や実施の

²⁹⁰ *Ohl*, 74 頁

²⁹¹ *Benkard*, 343 頁; *BGH GRUR* 05 年, 567 頁 *Schweissbrennerreinigung* 事件

²⁹² *Schulte*, 311 頁

²⁹³ *BGH GRUR* 05 年, 567 頁 *Schweissbrennerreinigung*

準備を開始した者に認められる実施権である。例えば、維持年金が、その者の責めに帰さない理由により支払われなかった場合で、その後、権利が回復した場合（ドイツ特許法第123条第1項-4項）などが該当する²⁹⁴。しかし、権利回復に基づく通常実施権が、特許出願や特許権が存在しない時点において善意に取得した占有状態は保護されるべきであるという一般的な法思想から出てくるものである以上、この一般的法思想は規定されている適用範囲以外でも考慮されるべきである²⁹⁵。例：特許権の放棄に対する不服申立；特許出願の取り下げに対する不服申立等²⁹⁶。

特許を受ける権利が共有となっている場合で、そのうちの一人が出願した特許にもとづいて侵害訴訟が提起された場合は、出願人以外の特許を受ける権利を有する者に冒認の抗弁が認められる。なぜなら、移転請求権に基づき部分的に特許付与請求権・特許権の移転がなされると、移転後は、共有の規定に基づき、特許発明を自由に実施することができる立場にあるからである（ドイツ民法第743条第2項）²⁹⁷。

冒認の抗弁が主張できなくなった後は無効訴訟による救済を求める以外にない。

冒認の抗弁を主張するに当たっては、冒認により害された者または真の権利者にその立証責任がある（抗弁事由であるので当然）。

なお、冒認の抗弁が移転請求権の存在を根拠として認められる以上、真の権利者に権利が移転された後、冒認の抗弁を真の権利者に対して主張することはできないことは言うまでもない。

（ii） 行政行為の公定力（Bindungswirkung von Verwaltungsakten）との関係

行政行為の公定力（Bindungswirkung von Verwaltungsakten）については、ドイツ法上明文規定は存在しないものの、特許付与という行政行為が特許侵害訴訟における民事裁判所を拘束していると一般的に認められている。これは、特許が特許要件を満たさないとして特許侵害訴訟を棄却できないことを意味している。このため、特許侵害訴訟においては特許を有効なものとして侵害の有無を判断しなければならない²⁹⁸。

ここで、委員会の議論で、特許出願の審査において特許要件については行政庁である特許庁が判断しているのだから行政行為の公定力が侵害を判断する裁判所に及ぶのはよいとして、冒認については行政庁である特許庁が審査の過程で判断していない（ドイツ特許法第7条第1項）のだからこの部分については行政行為の公定力が及ばないのではないかと、従って、一般の第三者も冒認の抗弁が主張できるはずではないかという主張があった。

これに対し、Retzer 判事は、行政行為の公定力と冒認の抗弁の間に一切つながりはなく、別々に論じなければいけない概念であるとしている。移転請求権を行使することができるのが真の権利者と冒認により害された者であり、それに対応して冒認の抗弁を主張できるのもこれらの者であることはすでに述べた。

第三者に対して特許権の権利行使が可能で、真の権利者と冒認により害された者に冒認

²⁹⁴ Krasser, 828-829 頁

²⁹⁵ RG 18.5.1942 年 RGZ 170,51,53 f

²⁹⁶ Krasser, 829 頁

²⁹⁷ Krasser, 364

²⁹⁸ バイエレン州高裁判事 Konrad Retzer 氏インタビュー及び報告書より

の抗弁が認められるのは特許付与という行政行為の公定力の結果からではなく、以下の理由からである。

ドイツ法は、第7条第1項により、冒認者であるかないかにかかわらず出願人が真の権利者であると擬制し、特許付与後は、ドイツ特許法第30条第3項により、原簿上特許権者として登録されている者に正当化効果（*Legitimationswirkung*）を付与している²⁹⁹。この正当化効果に基づいて、特許権者として原簿に登録されている者は、特許侵害訴訟などを提起することもできる³⁰⁰。正当化効果のあるこのような“形式的地位”が真の権利関係とは一致しないことは、真の権利者と発明占有を害された者のみに主張が許され、第三者はこのような主張をすることができない³⁰¹。

⑦ 移転請求が判決で認められると、真の権利者は単独で、譲渡申請書に譲渡がなされた証明書を添付して特許庁に譲渡の申請をすることができる（D P M A V（特許庁令）§28（1）、（3）2. b）。移転請求が認容された確定判決を添付して特許庁に提出さえすれば、譲渡がなされた証明書としては十分である³⁰²。

（6）民法上の救済（ドイツ民法第823条等）

ドイツ特許法第8条の移転請求権と債権法上の請求権（ドイツ民法823条の不法行為に基づくなど損害賠償請求権など）が並存することもあり得る³⁰³。債権法上の請求権は、例えばドイツ特許法第8条第3文の除斥期間経過後や移転請求よりも金銭賠償を真の権利者が優先する場合、例えば、冒認者が真の権利者に属する発明に他の特徴を付加して発明が分離不可能の状態になっているときに、共有請求をすることに興味がなくなってしまった場合に用いる意味がある³⁰⁴。

移転請求の対象となっている請求項を、必要でないにもかかわらず取り下げることにより移転請求に対する妨害行為を行った場合には、不法行為に基づく損害賠償（ドイツ民法第823条第1項）を請求することができる³⁰⁵とする判例があることから、真の権利者の意図する権利範囲でなかった場合にも、同様の請求が可能な場合はあると考える（私見）。

移転請求訴訟においては、移転請求にかかる発明の特許要件の有無については、裁判所は原則判断しない³⁰⁶。

なぜなら、特許要件の有無はドイツ特許庁と連邦特許裁判所の専権判断事項だからである³⁰⁷。しかし、上の事例のように、冒認者が、必要でないにもかかわらず単なる妨害行為として請求項や特許出願を取り下げた場合には、もう特許庁が特許要件の有無について判断できないことから、民事訴訟を管轄する裁判所が特許要件について先決問題として判

²⁹⁹ Retzer 判事報告書より

³⁰⁰ BGH GRUR 79年, 145頁 *Aufwaermvorrichtung* 事件；ドイツ法上、原簿への登録は効力発生要件ではなく、宣言的（*deklaratorisch*）にすぎない。

³⁰¹ Retzer 判事報告書より

³⁰² Krasser, 363頁

³⁰³ OLG Frankfurt GRUR 87年, 886頁

³⁰⁴ Schulte, 308頁

³⁰⁵ BGH 17.1.1995年（FN12）；Krasser, 366-367頁

³⁰⁶ BGH GRUR 79年, 692頁 *Spinnturbine I* 事件

³⁰⁷ Schulte, 308頁

断しなければならない³⁰⁸。

冒認者が自己の特許出願や特許を真の権利者に振りかざし、発明の実施行為を妨害した場合なども特許を受ける権利の侵害を根拠として不法行為に基づく損害賠償が可能であろう³⁰⁹。

6. なにがパブリックドメインに属するかについての議論

以上の冒認に対する救済手段を踏まえた上で以下の点について考えてみる。

(1) 発明者が自分自身で出願していない場合に、自ら何らの発明もしていない第三者がその発明を開示する行為をしたときにおいて、第三者による開示の態様が、特許出願の形態であれ、刊行物への記載の形態であれ、公然実施の形態であれ「発明が一旦開示されてしまった以上、その発明は、パブリックドメインに帰すべきである」という見解について、ドイツ法に照らしどのように評価されるか。

(2) その反対に、発明が開示された場合でも「刊行物記載や公然実施の場合はパブリックドメインに帰してしまっているのが発明者が保護されなくとも仕方がないが、特許出願の場合は（査定前よりもより第三者が特許査定を受けた場合でも）、未だパブリックドメインに帰していない限り、侵害者の手元から発明を剥奪して発明者の手元に戻すべきである」、という見解については、ドイツの特許法に照らしてどのように評価されるか。

ドイツ法上、刊行物への記載と公然実施の形態については、この行為によってその発明について新規性を喪失してしまい（ドイツ特許法第3条第1項）、その行為から6ヶ月以内に発明者が特許出願をして新規性喪失の例外規定の適用（ドイツ特許法第3条第5項第1号）を受けない限りパブリックドメインに帰する。

しかし、第三者による特許出願は、第三者による出願といえどもドイツ特許法第7条第1項により特許付与請求権が認められるし、一旦特許が付与されると、特許権者となって侵害行為に対して救済を受けることもできる。真の権利者も、第三者の特許出願に対して移転請求権（ドイツ特許法第8条）を有し、また、特許異議申立による特許消滅後の新出願制度（ドイツ特許法第7条第2項）を利用することも考えられる。このように、第三者による出願は、無効訴訟によって無効とされない限り、第三者・真の権利者のいずれかに独占排他権が属することになり、その発明がパブリックドメインに帰しているとは到底言えない。その意味で、ドイツの考え方は(2)に近いといえることができる（私見）。

7. 特許を受ける権利についての考え方

特許を受ける権利は、誰かが特許要件を満たす発明をした時に発生する。後にその発明が特許要件を満たさなくなった場合、特許を受ける権利は消滅する³¹⁰。発明は事実行為で

³⁰⁸ BGH Mitt.96,16 (A1) Gummielastische Masse 事件

³⁰⁹ Krasser, 366-367 頁

³¹⁰ Krasser, 343 頁

あり³¹¹、法律行為ではないため、発明者の行為能力の有無にかかわらず、特許を受ける権利は発生する³¹²。特許を受ける権利は、原始的には必ず発明者に帰属するが、発生した後は死亡による相続、処分行為 (rechtsgeschaeftliche Veruegung) ,または使用者による請求などによって移転する^{313 314}。

特許を受ける権利が共有にかかる場合、自己の持分については、他の共有者の承諾を得ることなく他人への譲渡が可能である (ドイツ民法第 747 条第 1 文)。

しかし、これらの他の共有者がすでに当該発明を実施している場合などは、譲渡先がいずれかにより、これらの者が多大な経済的損失を被ることも予想される³¹⁵が、原則として、その持分を他の共有者が優先的に購入する権利は認められない³¹⁶。

複数の自然人が各々独立して同一の発明をした場合には、それぞれの者に特許を受ける権利が発生するが³¹⁷、最終的にはこの中で最先の出願人へのみ特許を受ける権利が属することになる (ドイツ特許法第 6 条第 3 文)。

この場合、後に出願した者の出願は新規性がないものとして拒絶される。新規性の判断における従来技術には、後の出願日前に開示されていた先の出願の出願当初明細書 (ドイツ特許法第 3 条第 1 項) のみならず、後の出願日と同日または後に公開された先の出願の出願当初明細書 (ドイツ特許法第 3 条第 2 項) も含まれる。

8. その他

(1) 実用新案法上の救済手段 :

①ドイツ実用新案法第 13 条第 3 項においてドイツ特許法第 8 条 (移転請求訴訟の規定) をそのまま準用しているため、実用新案においても冒認の際には移転請求を求めることができる³¹⁸。

②特許法との対比において異なる点 :

(i) 異議申立制度が存在しない。従って、冒認を理由として実用新案登録の取消を求めることはできない

(ii) 無効訴訟が存在しない。従って、冒認を理由として実用新案登録の無効を求めることはできない

(iii) 特許におけるような冒認を理由とする実用新案登録取消後の新出願制度が存在しない。上記のドイツ実用新案法第 13 条 3 項においてはドイツ特許法の複数の条文を準用しているが、移転請求訴訟について規定するドイツ特許法第 8 条や特許庁における審査に

³¹¹ LG (=Landgericht, 地方裁判所の略であり、以降 LG と省略する。) Nuernberg-Fuerth GRUR 68, 252

³¹² Schulte, 295 頁

³¹³ Krasser, 338 頁

³¹⁴ ドイツにおいては、日本における特許法第 34 条のような規定は存在しない。このため、特許庁への出願や特許を受ける権利が移転した旨の届出には法的な意味合いはなく、日本法でいう移転の効力や第三者対抗要件は、出願や届出行為がなくてもすでに発生している。

³¹⁵ Krasser, 357 頁

³¹⁶ Krasser, 357 頁

³¹⁷ Krasser, 346 頁

³¹⁸ Krasser, 360 頁

においては特許出願人を真の権利者とみなすドイツ特許法第 7 条第 1 項を準用しながら特許取消後の新出願について規定するドイツ特許法第 7 条第 2 項を準用していない。

(iv) ドイツ実用新案法第 13 条第 2 項は次のように規定する：

登録の要部が、その者の有する説明書、図面、ひな型、器具類または装置を介して、その者の同意なしに他人により取得された (*widerrechtliche Entnahme*) 場合、権利を侵害された者に対しては、この法律による保護は受けられない。このように、実用新案法上の冒認 (*widerrechtliche Entnahme*) の定義は、特許法上の冒認 (*widerrechtliche Entnahme*; ドイツ特許法第 21 条第 1 項第 3 号) の定義と方法の発明の部分を除いて同一である。

更に、この規定により、冒認者によって実用新案権侵害訴訟を提起された場合には、冒認により (発明占有を) 害された者は、いつでも冒認の抗弁が可能となる³¹⁹。この点、特許における冒認の抗弁が、善意の者に対しては、特許の付与の公示から 2 年経過後は主張できない点と大きく異なる。Krasser 教授は、特許も実用新案と同様、特許庁において出願人が真の権利者か否かについて審査しない以上、異なる取扱いをする必要はなく、特許においても冒認の抗弁に時期的制限を設ける理由はないと指摘している³²⁰。

(v) 冒認 (*widerrechtliche Entnahme*) を理由として、冒認により害された者は、取消請求 (*Loeschungsanspruch*) を提起することが可能である (ドイツ実用新案法第 15 条第 2 項)。実用新案登録の取消請求は、手続的には、ドイツ特許庁で審理がなされる点において特許異議申立手続と類似する。逆に、請求期間が制限されず、その取り下げが自動的に審理を終了させる点においては無効訴訟と類似する。なお、(iv) におけるドイツ実用新案法第 13 条第 2 項の存在により、冒認により害された者との関係においては、取消決定は宣言的 (*deklaratorisch*) な意味しかもたない。逆に第三者との関係においては権利を遡及消滅させる効果を有する³²¹。

(2) 意匠法上の救済手段：

① 冒認者によって意匠が登録された場合には移転請求の対象となる (ドイツ意匠法第 9 条第 1 項)。

② 特許法との対比において異なる点：

(i) 移転請求訴訟は以下の点で特許法と異なる：

(a) 真の権利者による移転請求しか認められない (ドイツ意匠法第 9 条第 1 項)。特許においては、真の権利者 (発明者か特許を受ける権利の承継人)、そして冒認により害された発明占有者の双方に移転請求権がある (ドイツ特許法 8 条 1 文)。本来、冒認により害された発明占有者にまで移転請求権を認める必要性はない³²²。しかし、1936 年の特許法改正の際、これを入れたのは、原告に特許を受ける権利

³¹⁹ Krasser, 370 頁

³²⁰ Krasser, 376 頁

³²¹ Krasser, 376 頁

³²² Krasser, 362 頁

が存することを立証する困難性を緩和するためとされており³²³、被告は、原告に特許を受ける権利がない場合は、これを移転請求訴訟において、抗弁として用いることができる。

意匠法において真の権利者にのみ移転請求を認めたのは、共同体意匠規則第 15 条第 1 項³²⁴とのハーモナイゼーションを図ったものである³²⁵。

(b) 移転請求訴訟は、意匠の登録公告から 3 年以内に提起しなければならない（ドイツ意匠法第 9 条第 2 項第 1 文）。権利者として登録されている者が意匠登録出願の際または意匠の移転の際、悪意の場合は、この限りでない（ドイツ意匠法第 9 条第 2 項第 2 文）。移転請求訴訟を、善意の冒認者については意匠の登録公告から 3 年以内に制限したのは、共同体意匠規則 15 条 3 項とのハーモナイゼーションを図ったものである³²⁶。

(c) 特許における移転請求訴訟と同様、真の権利者に権利が移転された場合には、冒認者より受けていた実施権、その他の権利は消滅する（ドイツ意匠法第 9 条第 3 項第 1 文）。しかし、意匠法における取扱いは、以下の点において特許法と異なる。冒認者ないしは実施権者は、意匠権にかかる意匠を実施または実施の準備をしていた場合には、真の権利者に権利が移転した後 1 月以内に実施の申し出をすることを条件に、実施を継続することができる（ドイツ意匠法 9 条 3 項第 2 文）。かかる実施権は、相当な期間、相当な条件のもとに認められなければならない（ドイツ意匠法第 9 条第 3 項第 3 文）。しかし、実施権は、冒認者ないしは実施権者が、実施ないしは実施の準備を開始した時期において悪意であった場合には認められない（ドイツ意匠法第 9 条第 3 項第 4 文）。

(ii) 異議申立制度が存在しない。従って、冒認を理由として意匠登録の取消を求めることはできない。従って、冒認を理由とする意匠登録取消後の新出願制度も存在しない。

(iii) 無効訴訟は存在するものの、冒認は無効理由となっていない（ドイツ意匠法第 33 条）。

(iv) 冒認者によって意匠が登録された場合には意匠登録の消滅に対する同意請求の対象となる（ドイツ意匠法第 9 条第 1 項）。管轄はドイツの地方裁判所が有する。

(3) 発明者表示の訂正：

³²³ So die Begründung zum PatG 1936, Bl.f.PMZ 1936,105; 1936 法改正立法趣旨より

³²⁴ regulation; Verordnung (EG) Nr.6/2002 Des Rates vom 12. Dezember 2001 ueber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster

³²⁵ ドイツ連邦政府法律案 87 頁; Gesetzesentwurf der Bundesregierung

³²⁶ ドイツ連邦政府法律案 87 頁; Gesetzesentwurf der Bundesregierung

発明がなされると、発明者権の財産権的構成要素である特許を受ける権利と人格権的構成要素である発明者掲載権が発生する³²⁷。

ドイツ特許法 63 条は、発明者掲載権の現れとされる規定であり³²⁸、発明者は、出願公開公報（Offenlegungsschrift）、特許公報（Patentschrift）及び特許付与公報（Veroeffentlichung der Erteilung des Patents）に表示される（ドイツ特許法第 63 条第 1 項第 1 文）。また、特許原簿（Register）にも表示される（ドイツ特許法第 63 条第 1 項第 2 文）。発明者掲載権の客体となるのは上記 3 公報と特許原簿のみである（限定列挙）³²⁹。

発明者が誤って表示された場合には、特許出願人または特許権者、それと誤って発明者として表示された者は、発明者に対して、発明者の表示の訂正に同意する義務を有する（ドイツ特許法第 63 条第 2 項第 1 文）。

真の発明者が、特許庁において発明者表示を訂正するためには、書面による訂正請求をしなければならない。かかる場合、特許出願人または特許権者、それと誤って発明者として表示された者の同意書を添付しなければならない³³⁰。共同発明者のうち、一定の者の表示が抜けている場合には、発明者として表示されている者全員の同意書を添付しなければならない³³¹。これらの者の同意書が得られない場合のために、上記ドイツ特許法第 63 条第 2 項第 1 文は、真の発明者に対して、同意書を提出させるための実体的請求権を付与している³³²。同意書提出のための訴訟は、ドイツ地方裁判所の特許部（ドイツ特許法第 143 条）の管轄となる³³³。発明者表示を訂正する旨の判断がなされた場合には、確定判決の提示が、同意書の提示と同様の効力を有する（ドイツ民事訴訟法第 894 条）。発明者掲載権は人格権であるので、消滅時効にはかからない³³⁴。

なお、実際的な理由から、同意書の提出や判決確定時にすでに開示された公報についての発明者の表示の訂正手続については法律に規定を設けなかった³³⁵。

従って、すでに公開された公開公報や特許公報の訂正は行わず、これらの回収はしない。しかし、公開公報や特許公報が電子データで存在する場合は、修正を問題なく行えるはずである³³⁶。

発明者の表示の訂正は特許原簿においてなされ、また特許庁公報（Patentblatt; 書誌的事項等を公開する公報）によって公開される（ドイツ特許法第 32 条第 5 項）³³⁷。

書面による訂正請求であるか確定判決によるかにかかわらず特許庁における料金は発生しない³³⁸。

実用新案法との相違：特許法と異なり、実用新案法は、発明者についての表示を一切予

³²⁷ Krasser, 335-336 頁

³²⁸ Schulte, 967 頁

³²⁹ Schulte, 967 頁

³³⁰ Schulte, 967 頁

³³¹ BPatGE 26, 152 = BIPMZ 84,326

³³² OLG Karlsruhe, GRUR 03 年, 1072 頁 Erfinderbenennung

³³³ Schulte, 969 頁

³³⁴ Benkard, 1072 頁

³³⁵ Benkard, 1073 頁

³³⁶ Benkard, 1073 頁

³³⁷ Benkard, 1073 頁

³³⁸ 現地特許事務所 Strehl Schuebel-Hopf & Partner の回答書より

定していない。従って、公報においても、発明者が表示されることはないし、出願人が発明者の名称を特許庁に届け出ることもない。しかし、これは実用新案法において人格権的要素が一切存在しないことを意味するものではない³³⁹。

(4) 罰則

ドイツ法上、冒認者に対しては、いかなる罰則も設けられていない。

以 上

³³⁹ Krasser, 335-336 頁

II. 英国

中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士
飯田 圭

1. 特許を受ける権利

(1) 特許を受ける権利の原始的帰属

1977年特許法（「特許法」）セクション7は、発明について特許出願し、特許を受ける権利について規定しており、特に、サブセクション1において、誰でも特許出願することができる、と規定しつつ、サブセクション2において、サブセクション1に基づく特許出願人と特許を付与されるべき権利を有する者との同一性に関して規定している。すなわち、サブセクション2には、発明に対して特許が、(a) 元来、発明者又は共同発明者に、(b) 同 (a) を差し置いて、法律等又は当該発明の創作前に当該発明者と締結された契約の執行可能な条項により、当該発明の創作時に当該発明に完全な財産的権利を有する者に、(c) いずれの場合でも、同 (a) 又は (b) に言及された者からの権利承継人に、付与され得るとともに、それ以外の者には付与され得ない、と規定されている。（なお、セクション7は、サブセクション3において、サブセクション2 (a) 所定の「発明者」を「発明を現実に案出した者」と定義している。）

他方、特許法セクション39は、サブセクション1において、所定の従業者発明は、使用者に帰属するものとして取り扱われる、と規定している。

これらの規定から明らかな通り、発明について特許出願し、特許を受ける権利は、原則として、(共同) 発明者に、また、セクション39サブセクション1所定の従業者発明の場合には、セクション39サブセクション1の適用により自動的に、使用者に、原始的に帰属するものとされている。

(2) 特許を受ける権利の譲渡性

特許法は、セクション30サブセクション1において、特許又は特許出願は、私的財産権であり、特許又は特許出願及びそれにおける又はそれに基づく権利は、サブセクション2ないし7に従い、移転等することができる、と規定している。

また、セクション30サブセクション2において、特許若しくは特許出願又はそれにおける若しくはそれに基づく権利は、セクション36サブセクション3に従い、すなわち、共有の場合に一方が他方の同意を得て、譲渡等することができる、と規定している。

さらに、セクション30サブセクション6において、特許若しくは特許出願又はそれにおける権利の譲渡等は、譲渡人等により又はそのために署名されて、また書面により行なわれない限り、無効とされる、と規定している。もっとも、裁判例はないようであるものの、審決例及び学説上、このような書面の不存在は、権利付与手続におけるエクイティ上の地位を考慮し得る特許庁長官（ヒアリングオフィス）による冒認の存否の判断においては、必ずしも致命的ではないものとされている（Solenzaro's Patents BL O/156/01, CIPA Guide Sixth Edition §37.10）。

(3) 特許を受ける権利と特許出願及び特許付与との関係

特許法は、セクション7サブセクション1において、誰でも特許出願することができる、と規定している。

他方、同サブセクション2において、同サブセクション1に基づく特許出願人と特許を付与されるべき権利を有する者との同一性に関して規定している。すなわち、同サブセクション2には、発明に対して特許が、(a) 元来、発明者又は共同発明者に、(b) 同 (a) を差し置いて、法律等又は当該発明の創作前に当該発明者と締結された契約の執行可能な条項により、当該発明の創作時に当該発明に完全な財産的権利を有する者に、(c) いずれの場合でも、同 (a) 又は (b) に言及された者からの権利承継人に、付与され得るとともに、それ以外の者には付与され得ない、と規定されている。

さらに、同サブセクション4において、同サブセクション1に基づく特許出願人は、反対に確定されない限り、特許を付与されるべき権利を有する者として取り扱われる、と規定している。

この点、現地代理人によれば、このような特許法の規定に基づき、特許出願人は、発明について特許出願し、特許を受ける権利を有すると推定され、それ故、特許出願人に特許が付与された場合には、特許名義人は、特許権を有すると推定されるものの、これらの推定は、覆滅され得るものであり、これらの推定が冒認の存在の認定判断により覆滅された場合には、真の権利者は、発明について特許出願し、特許を受ける権利を有する者として、又は、特許権を有する者として、取り扱われ得ることになる、とのことである。

このように出願人を権利者と推定する規定が置かれた理由は、現地代理人によれば、出願人の手続負担を抑えるためであろう、とのことである。

2. 冒認

(1) 冒認の意義

特許法自体は冒認を定義していないものの、日本において従前問題とされてきた以下の冒認又は共同出願違反の事例は、いずれも、裁判例上、冒認として問題とされ得ようである (CIPA Guide Sixth Edition §37.05)。

- ① 特許を受ける権利を有する者の特許出願後に非権利者が虚偽の譲渡証により当該特許出願人名義を自己名義に変更した場合
- ② 特許を受ける権利を有する者の特許出願及び契約に基づく当該特許出願人名義の移転後に当該契約が無効、取消し等と判断された場合
- ③ 特許を受ける権利を有する者の特許出願前に当該権利に係る発明を了知した非権利者が自己名義で特許出願した場合
- ④ 特許を受ける権利を有する者の特許出願前に当該権利に係る発明について特許出願の委託を受けた者が自己名義で特許出願した場合
- ⑤ 職務発明について特許を受ける権利を承継した使用者の特許出願前に当該職務発明を為した従業者が自己名義で特許出願した場合
- ⑥ 特許を受ける権利の共有者の一方のみが自己名義のみで特許出願した場合

(2) 冒認の基準時

裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、特許法セクション7サブセクション1が、誰でも特許出願することができる、と規定していること、同サブセクション4が、同サブセクション1に基づく特許出願人は、反対に確定されない限り、特許を付与されるべき権利を有する者として取り扱われる、と規定していること等から、特許出願人は、特許出願時に、特許出願し、特許を受ける権利を有していることを要するものではなく、特許が最終的に権利を有する者に付与されるであろうという期待において、特許出願することができるものと解されている (CIPA Guide Sixth Edition §7.04)。したがって、また、裁判例及び学説上、冒認の基準時は、特許出願時ではなく、特許付与前の判断時又は特許付与時であるものと解されている (Dolphin Showers v Farmiloe [1989] 1 F.S.R. 1, CIPA Guide Sixth Edition §72.13)。

(3) 冒認の立証責任

特許法セクション7サブセクション4が、同サブセクション1に基づく特許出願人は、反対に確定されない限り、特許を付与されるべき権利を有する者として取り扱われる、と規定していることから、裁判例、審決例及び学説上、冒認の立証責任は、一般に、証拠の優越の原則に従い、真の権利者が負担すべきものと解されている (Viziball's Application [1988] R.P.C. 213, Auckland (Paul) and Enderby Construction Ltd BL O/343/06, CIPA Guide Sixth Edition §7.04, §7.11, §8.04, §37.06 and §37.10)。

(4) 冒認の認定判断主体

ア. 特許出願の審査における審査官

冒認の存否は、特許出願の審査において審査官によって認定判断されるものではない。

これは、現地代理人によれば、査定系では資料が不十分であることが多いこと、冒認の性質上、発明・発明者の技術的・特許法的評価のみならず、その基礎となる事実認定、特許法以外の労働法・各種契約法その他の法的評価及びその基礎となる事実認定をも要することが多いこと、等によるものである、とのことである。

イ. 権利付与手続における特許庁長官 (ヒアリングオフィス)

他方、冒認の存否は、権利付与手続において特許庁長官 (ヒアリングオフィス) によって認定判断され得る。

すなわち、特許法は、セクション8サブセクション1において、発明に特許が付与される前には何時でも、当該発明について特許出願が為されているか否かを問わず、真の権利者は、自己が当該発明について特許を付与されるべき権利を有するかどうか、又は、付与されるべき特許若しくは当該特許のための出願における、若しくはそれに基づく権利を有しており、若しくは有するであろうかどうか、という問題を特許庁長官 (ヒアリングオフィス) に照会することができ、特許庁長官 (ヒアリングオフィス) は、当該問題を判断しなければならず、当該判断に沿った命令を下し得る、と規定している。

また、特許法は、セクション37サブセクション1において、発明に特許が付与された後には、真の権利者は、当該特許に係る真の権利者が誰か、当該特許が付与された者に

付与されるべきであったか、当該特許における、又は当該特許に基づく権利が他の者に移転され、又は付与されるべきであるか、という問題を特許庁長官（ヒアリングオフィス）に照会することができ、特許庁長官（ヒアリングオフィス）は、当該問題を判断しなければならず、当該判断に沿った命令を下し得る、と規定している。

このような特許庁長官（ヒアリングオフィス）の権利付与手続における当事者は、真の権利者と特許出願名義人又は特許名義人である。

（なお、このような特許庁長官（ヒアリングオフィス）の権利付与手続における手続は、The Patent Rule 2007 (SI 2007/3191)に規定されており、同規定と共に、The Litigation Manual、The Manual of Hearing Practice、The Tribunal Practice Notes 1.2000及びThe Tribunal Practice Notes 9/2007が参照されるべきである。また、このような特許庁長官（ヒアリングオフィス）の権利付与手続における費用は、The Tribunal Practice Notes 4/2007に規定されている。これらの諸規定は、特許庁のウェブサイト (<http://www.ipo.gov.uk>) においてダウンロードすることができる。）

ウ．（権利付与）手続における裁判所

また、冒認の存否は、（権利付与）手続において裁判所によって認定判断され得る。

すなわち、裁判例及び学説上、裁判所は、本来的に、冒認の存否を認定判断し、宣言判決その他の救済命令を下す権限を有しており、特許庁長官（ヒアリングオフィス）による権利付与手続に関する特許法の規定は、このような裁判所が有し得る本来的な管轄を排除するものではないと解されている（CIPA Guide Sixth Edition §37.04 and §37.08）。

なお、学説上、このように本来的な管轄を有し得る裁判所は、法的には、必ずしもthe Patents Courtに限られるものではなく、このような本来的な管轄を他の裁判所も有し得るものと解されている（CIPA Guide Sixth Edition §37.08）。

エ．真の権利者による特許庁長官（ヒアリングオフィス）による権利付与手続又は裁判所による（権利付与）手続の選択

イ．及びウ．に述べたところから明らかな通り、真の権利者においては、冒認の存否の認定判断のために、特許庁長官（ヒアリングオフィス）による権利付与手続と裁判所による（権利付与）手続とのいずれをも任意に選択することができるものとされている。その意味においては、冒認の存否の認定判断について、特許庁長官（ヒアリングオフィス）と裁判所との格別の役割分担は設定されていないといえることができる。

但し、現地代理人によれば、実際上は、主に手続の簡便性等により、真の権利者においては、先ず特許庁長官（ヒアリングオフィス）による権利付与手続を選択することが多い、とのことである。このことは、CIPA Guide Sixth Edition掲載の関連審決例及び裁判例の多くが、特許庁長官（ヒアリングオフィス）による権利付与手続によるもの又はそれに対する不服申立て手続における裁判所によるものであることから、裏付けられ得よう。

オ．特許庁長官（ヒアリングオフィス）による裁判所への（権利付与）手続の付託

なお、特許法は、セクション8サブセクション7及びセクション37サブセクション8において、特許庁長官（ヒアリングオフィス）は、自己に上記照会を受けた上記問題が裁判所においてより適切に判断され得るであろう場合には、自己への上記照会を取り扱うことを差し控え、上記問題に対する判断を裁判所に付託することができる、と規定している。

このような特許庁長官（ヒアリングオフィス）による裁判所への（権利付与）手続の付託の実務的な判断基準は、**The Manual of Hearing Practice**に規定されており、裁判例、審決例及び学説上、その判断に当たっては、事案の複雑さ・当事者間の合意等ではなく、特許法以外の労働法・各種契約法その他の法的評価及びその基礎となる事実認定が問題となるかどうか、等が重視されるべきものとされている（**Luxim v Ceravision [2007] R.P.C. 33; [2007] EWHC 1624, Northern Light Music v Conversor Products BL O/296/07, CIPA Guide Sixth Edition §37.08**）。

なお、学説上、特許庁長官（ヒアリングオフィス）による（権利付与）手続の付託が行なわれ得る裁判所は、法的には、必ずしも**the Patents Court**に限られるものではないものの、通常、特許庁長官（ヒアリングオフィス）による（権利付与）手続の付託は、**the Patents Court**に行なわれるであろうとされている（**CIPA Guide Sixth Edition §37.08**）。

他方、裁判例及び学説上、当事者は、特許庁長官（ヒアリングオフィス）に対し、裁判所への付託を要求する権利を有しないものとされている（**Brockhouse's Patent [1985] R.P.C. 332, CIPA Guide Sixth Edition §37.06**）。

カ．権利付与手続における特許庁長官（ヒアリングオフィス）の判断及び命令に対する不服申立て

また、特許法は、セクション97において、権利付与手続における特許庁長官（ヒアリングオフィス）による上記問題に係る判断及び当該判断に沿った命令に対し、不服のある者は、裁判所(**the Patents Court and then the Court of Appeal or the Court of Session and then the Inner House of the Court of Session in Scotland and then the Supreme Court**)に対し、不服を申し立てることができる、と規定している。

そして、**The Civil Procedure Rule**セクション52サブセクション11及び**The Manual of Patent Practice**において、裁判所(**the Patents Court**)は、不服申立て手続において、原則として、再審理ではなく、権利付与手続における特許庁長官（ヒアリングオフィス）の上記判断及び命令のレビューを行うべきものとされている。

そして、裁判例上、一般に、不服申立て手続において、裁判所は、特許庁長官（ヒアリングオフィス）による主要な事実の認定判断を、基本的な過誤又は明白な誤謬がない限り、尊重すべきであるものとされており（**REEF Trade Mark [2003] R.P.C. 5**）、このような裁判所による尊重の度合いは、学説上、一般には、争点の性質により大きく異なるものとされている（**CIPA Guide Sixth Edition §97.09**）。この点、オに述べた特許庁長官（ヒアリングオフィス）による裁判所への（権利付与）手続の付託の実務的な判断基準に鑑みると、権利付与手続における特許庁長官（ヒアリングオフィス）による上記判断及び命令のレビューとの関係における裁判所による尊重の度合いは、一般には、

発明・発明者の技術的・特許法的評価及びその基礎となる事実認定に係るような場合には、相対的に高くなり、他方、特許法以外の労働法・各種契約法その他の法的評価及びその基礎となる事実認定に係るような場合には、相対的に低くなるのではないかと考えられよう。

3. 冒認に対する真の権利者の救済に係る一般論

(1) 冒認に対する真の権利者の救済の根拠

裁判例上、特許法は、セクション7サブセクション2において、特許が付与されるべき権利を有する者が誰かを、完結的に規定しているものと解されている (Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1; [2007] UKHL43)。このような裁判例に従い、学説上、冒認に対する真の権利者の救済に係る実定法上の基本的な根拠は、特許法セクション7サブセクション2であるものと解されている (CIPA Guide Sixth Edition §8.04 and §37.04)。

なお、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、真の権利者が共有の場合、一方は、単独で、冒認に対する救済を求め得るものと解されている (CIPA Guide Sixth Edition §8.05 and §37.04)。

(2) 冒認に対する真の権利者の救済の内容

ア. 特許庁長官 (ヒアリングオフィス) の権利付与手続による場合

特許法上、権利付与手続において、特許庁長官 (ヒアリングオフィス) は、上記問題に係る判断に沿って、多種多様な命令を下すことができるものとされている。

すなわち、特許法は、セクション8サブセクション1乃至3において、特許庁長官 (ヒアリングオフィス) が、特許付与前の権利付与手続において、当該特許出願に関して、例えば、出願人名義の変更を命令し、出願の拒絶を命令し、クレーム・明細書の補正を命令し、ライセンスその他の権利の許諾・移転を命令し、出願拒絶命令、クレーム・明細書補正命令、出願の放棄・取下げ等に伴い所定期間内の新出願の許容を命令し、その他の適当な措置 (現地代理人によれば、実際上はなさそうであるが、理論的には、真の権利者からの出願費用等の償還、当該特許出願名義人から真の権利者へのライセンス料の返還等も含めて)を命令することができる、と規定している。(但し、学説上、特許庁長官 (ヒアリングオフィス) は、特許付与前の権利付与手続において、権利付与手続の性質上、当該特許出願に関して、後願の特許出願を有効にするために、当初から無効であると宣言する権限を有しないものと解されている (CIPA Guide Sixth Edition §8.07) 。)

また、特許法は、セクション37サブセクション1乃至4において、特許庁長官 (ヒアリングオフィス) が、特許付与後の権利付与手続において、当該特許に関して、例えば、特許名義人の変更を命令し、ライセンスその他の権利の許諾・移転を命令し、特許の放棄・取消し、取消審判における特許の取消命令等に伴い所定期間内の新出願の許容を命令し、その他の適当な措置 (現地代理人によれば、実際上はなさそうであるが、理論的には、真の権利者からの出願費用等の償還、当該特許名義人から真の権利者へのライセンス料の返還等も含めて)を命令することができる、と規定している。

なお、特許法は、セクション8サブセクション2及びセクション37サブセクション2に

において、特許庁長官（ヒアリングオフィス）が、権利付与手続において、必要に応じて上記命令の遂行を上記命令の利害関係人に指示することができる、と規定している。

このような特許法の規定に基づき、実際、多数の裁判例及び審決例上、権利付与手続において、特許庁長官（ヒアリングオフィス）は、上記問題に係る判断に沿って、多種多様な命令を下してきている（CIPA Guide Sixth Edition §37.10）。

ここで、The Patent Rule 2007 (SI 2007/3191)は、セクション76において、権利付与手続において、真の権利者は、特許庁長官（ヒアリングオフィス）に対し求める救済命令の内容等を記載した所定の書式により、照会を行う、と規定しているものの、特許法が、セクション8サブセクション1及びセクション37サブセクション1において、特許庁長官（ヒアリングオフィス）が、権利付与手続において、適当な措置を命令することができる、と規定していることから明らかな通り、権利付与手続において特許庁長官（ヒアリングオフィス）が下す救済命令の内容は、法的かつ本来的には、特許庁長官（ヒアリングオフィス）が有する広い裁量に基づくものである。但し、現地代理人によれば、実務上、実際には、特許庁長官（ヒアリングオフィス）は、真の権利者が求める救済命令の内容を尊重することが多い、とのことである。また、裁判例はないものの、審決例及び学説上、特許庁長官（ヒアリングオフィス）は、権利付与手続において、原則として、当事者が合意する場合、それに従い命令を下す準備ができていたものと解されている（Bowling & Smith's Patent BL O/35/90, Precast Micro Injection's Patent BL O/234/98, CIPA Guide Sixth Edition §37.10）。

イ. 裁判所の（権利付与）手続による場合

他方、裁判例及び学説上、裁判所は、本来的に管轄を有し得る（権利付与）手続において、冒認の存否を認定判断し、宣言判決その他の救済命令（現地代理人によれば、実際上はなさそうであるが、理論的には、真の権利者からの出願費用等の償還、名義人から真の権利者へのライセンス料等の返還も含めて）を下すことができるものと解されている（CIPA Guide Sixth Edition §37.04 and §37.08）。

但し、学説上、裁判所による救済命令に基づき特許庁長官（ヒアリングオフィス）が新出願を許容し得るかどうかは、必ずしも明らかではないものとされている（CIPA Guide Sixth Edition §37.09）。

ウ. 裁判所による冒認特許の取消確認訴訟又は特許庁長官（ヒアリングオフィス）による冒認特許の取消審判による場合
後述8参照。

（3）冒認特許出願又は冒認特許に係る発明に対する冒認者の寄与の取扱い

特に特許庁長官（ヒアリングオフィス）の権利付与手続における冒認特許出願又は冒認特許に係る発明に対する冒認者の寄与の取扱いについては、現地代理人によれば、冒認特許出願又は冒認特許において真の権利者の発明（A（先行技術）+B（新規要素））について冒認者が改良発明（A（先行技術）+B（新規要素）+C（新規要素））を為した場合、冒認に対する真の権利者の救済としては、当該改良発明が真の権利者と冒認者との共同発

明のときには、真の権利者への一部名義変更を命令すること、等が考えられ、他方、当該改良発明が冒認者の単独発明のときには、C削除のクレーム・明細書の補正を命令し、かつ、真の権利者への全部名義変更を命令すること、出願の拒絶を命令し、又は、B削除のクレーム・明細書の補正を命令し、かつ、真の権利者にA+Bの所定期間内の新出願の許容を命令すること、等が考えられる、とのことである。

他方、冒認特許出願又は冒認特許において真の権利者の発明（A（先行技術）+B（新規要素））について冒認者が形式的に改良発明（A（先行技術）+B（新規要素）+C（先行技術又は周知技術））を為した場合、冒認に対する真の権利者の救済としては、当該改良発明は実質的には真の権利者の単独発明であるものとして、真の権利者への全部名義変更を命令すること、等が考えられる、とのことである。

（なお、裁判例及び学説上、冒認の存否は、クレームレベルのみならず、明細書レベルにおいても、問題とされ得ると解されている（Collag v Merck [2003] F.S.R. 16, CIPA Guide Sixth Edition §8.06）。また、裁判例及び学説上、発明の“核心（heart）”部分について、冒認の存否が問題とされるべきものと解されている（Markem v Zipher [2005] R.P.C. 31, CIPA Guide Sixth Edition §7.08 and §37.05）。さらに、冒認の存否の認定判断において先行技術が考慮され得るものと解されている（Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1; UKHL 43, Markem v Zipher [2005] R.P.C. 31, CIPA Guide Sixth Edition §7.08 and §37.04）。）

もっとも、(2)アに述べた通り、権利付与手続において特許庁長官（ヒアリングオフィス）が下す救済命令の内容は、法的かつ本来的には、特許庁長官（ヒアリングオフィス）が有する広い裁量に基づくものであるため、実際には、権利付与手続において、特許庁長官（ヒアリングオフィス）は、多種多様な事情を考慮して、多種多様な適当な措置（現地代理人によれば、実際にはなさそうであるが、理論的には真の権利者からの出願費用等の償還をも含めて）を命令することになる。

なお、特許法は、セクション36において、特許権が共有の場合、一方は、他方の同意を要することなく、自己実施することができるものの、他方の同意を得ることなく、第三者へ実施許諾、持分譲渡、担保権設定を行なうことができない、と規定しているところ、審決例及び学説上、特許庁長官（ヒアリングオフィス）は、権利付与手続において、一部名義変更を命令しようとする場合、当事者に特許法セクション36所定の取扱いを変更することが相当かどうかについて意見を述べる機会を与えることが多いであろうとされている（Minnesota Minging's Patent BL O/237/00）。

（4）冒認に対する真の権利者の所定の救済の期間制限

特許法は、セクション37サブセクション5において、権利付与手続における特許庁長官（ヒアリングオフィス）による冒認に対する特許名義人変更命令又は新出願許容命令による真の権利者の救済は、特許名義人が特許付与時又は特許移転時に冒認について悪意であった場合を除き、照会の特許付与後2年以内に行われたときに制限される、と規定している。もっとも、裁判例はないようであるものの、審決例及び学説上、このような期間制限は、他の救済には及ばないものとされている（Lockheed Martin v Hybrid Air Vehicles BL O/235/08, CIPA Guide Sixth Edition §37.11）。

他方、特許法は、セクション37サブセクション9において、（権利付与）手続における裁判所による冒認に対する真の権利者の救済は、特許名義人が特許付与時又は特許移転時に冒認について悪意であった場合を除き、（権利付与）手続が特許付与後2年以内に行われたときに制限される、と規定している。そして、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、ここにいう「裁判所」及び「（権利付与）手続」は、特許庁長官（ヒアリングオフィス）より付託を受けた裁判所及びその（権利付与）手続のみならず、本来的な管轄を有し得る裁判所及びその（権利付与）手続をも含むものと解されている（CIPA Guide Sixth Edition §37.11）。また、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、ここにいう「救済」は、冒認の存在の認定判断に基づく救済命令一般を広く含み得るものと解されている（CIPA Guide Sixth Edition §37.11）。

また、これらにいう「悪意」とは、特許法上の定義及び裁判例はないようであるものの、審決例上、客観的なテスト（判断基準）ではなく、主観的なテストによるものであり、有過失善意は包含されないものと解されており（Lockheed Martin v Hybrid Air Vehicles BL O/235/08）、さらに、学説上、現実の悪意を要するものではなく、推定上の悪意で足りるものと解されている（CIPA Guide Sixth Edition §37.11）。

なお、現地代理人によれば、このような期間制限に係る具体的な期間を2年としたのは、共同体特許条約Article 23の規定を元にしており、とのことである。

4. 真の権利者への冒認特許出願又は冒認特許の名義変更

（1）基本的な特徴

3. （2）に述べた通り、特許法は、冒認に対する真の権利者の救済として、セクション8サブセクション2において、特許庁長官（ヒアリングオフィス）が、特許付与前の権利付与手続において、当該特許出願に関して、出願人名義の変更を命令することができる、と規定しており、また、セクション37サブセクション2において、特許庁長官（ヒアリングオフィス）が、特許付与後の権利付与手続において、当該特許に関して、特許名義人の変更を命令することができる、と規定している。

また、裁判例及び学説上、裁判所は、本来的に管轄を有し得る（権利付与）手続において、冒認に対する真の権利者の救済として、宣言判決その他の救済命令を下すことができるものと解されている（CIPA Guide Sixth Edition §37.04 and §37.08）。

このように、冒認を理由とする真の権利者への冒認特許出願又は冒認特許の名義変更という救済は、基本的に特許付与の前後で区別されていない。この点、現地代理人によれば、特許法セクション30サブセクション1において、特許又は特許出願は、私的財産権である、と規定されており、特許が付与されるべき権利を有する者が誰かを完結的に規定している特許法セクション7サブセクション2（Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1; [2007] UKHL43）を実定法上の基本的な根拠として（CIPA Guide Sixth Edition §8.04 and §37.04）、冒認に対する真の権利者の救済のために、特許法セクション8及び37において、特許庁長官（ヒアリングオフィス）の権利付与手続が、基本的に特許付与の前後を区別することなく、採用されていることは、冒認の問題が特許法上徹底して私益の帰属の問題として取り扱われることを端的に示すものであろう、とのことである。

また、冒認を理由とする真の権利者への冒認特許出願又は冒認特許の名義変更という救

済は、真の権利者自身による発明の出願及び公開の有無により区別されていない。この点、現地代理人によれば、冒認の問題は、特許法上、徹底して私益の帰属の問題として取り扱われており、それ故、冒認に対する真の権利者の救済においては、真の権利者自身による発明の出願及び公開の有無それ自体は問題にならず、また、そもそも冒認による私益の帰属の問題が問題とならない者の間における問題である先願主義との関係も問題にならないであろう、とのことである。

（２）根拠及び法的性質

３．（１）及び（２）に述べたところから明らかな通り、冒認を理由とする真の権利者への冒認特許出願又は冒認特許の名義変更という救済も、冒認に対する真の権利者の救済の一内容として、特許法セクション7サブセクション2を実定法上の基本的な根拠とするものであると解されている。

このような冒認を理由とする真の権利者への冒認特許出願又は冒認特許の名義変更という救済に係る特許法セクション7サブセクション2という実定法上の基本的な根拠の法的性質は、現地代理人によれば、発明に対する所有権、不当利得、準事務管理、準占有、追認等に基づくものではなく、発明について特許出願し、特許を受ける権利又は特許権の本権に基づくものであり、これに基づき冒認による出願人又は特許権者の名義の誤りを正しくするものであろう、とのことである。

すなわち、現地代理人によれば、１．（３）に述べた通り、特許法の規定に基づき、特許出願人は、発明について特許出願し、特許を受ける権利を有すると推定され、それ故、特許出願人に特許が付与された場合には、特許名義人は、特許権を有すると推定されるものの、これらの推定は、覆滅され得るものであり、これらの推定が冒認の存在の認定判断により覆滅された場合には、真の権利者は、発明について特許出願し、特許を受ける権利を有する者として、又は、特許権を有する者として、取り扱われ得ることになるところ、発明について特許出願し、特許を受ける権利は、特許庁で特許出願を遂行する権利としての側面をも有しているため、同権利者は同権利に基づき本来当然に冒認特許出願に係る出願人名義の移転を請求することができ、他方、特許権は、所有権的権利であるため、同権利者は同権利に基づき本来当然に冒認特許に係る特許権者名義の移転を請求することができるであろう、とのことである。

（３）真の権利者への名義変更と後願の特許出願人との関係

（２）に述べたように、現地代理人によれば、冒認を理由とする真の権利者への冒認特許出願又は冒認特許の名義変更は、発明について特許出願し、特許を受ける権利又は特許権の本権に基づき冒認による出願人又は特許権者の名義の誤りを正しくするものであろう、とのことである反面、特許法は、何ら後願の特許出願人の保護を規定していない。

この点、現地代理人によれば、冒認の問題は、特許法上、徹底して私益の帰属の問題として取り扱われており、それ故、冒認に対する真の権利者の救済としての冒認特許出願又は冒認特許の名義変更においては、後願の特許出願人の保護は問題にならないであろう、とのことである。

(4) 保全措置

ア. 冒認特許出願の審査の中断

裁判例はないようであるものの、審決例及び／又は学説上、特許付与前の権利付与手続は、冒認特許出願の審査を法的に中断させ得るものではなく、真の権利者は、同手続を理由として、当該出願の審査を法的に中断するように申し立てる権利を有しないものと解されている（Brooks and Cope's Application BL O/71/93, CIPA Guide Sixth Edition §8.04）とともに、特許庁長官（ヒアリングオフィス）も、同手続を理由として、当該出願の審査を法的に中断する権限を有しないものと解されている（CIPA Guide Sixth Edition §8.07）。

もっとも、これらの点は、現地代理人によれば、特許法が、セクション9において、上記手続は、特許付与後には、特許付与後の権利付与手続として、取り扱われ得る、と規定していることに加えて、セクション37サブセクション2ないし4において、特許付与後の権利付与手続における救済として、特許庁長官（ヒアリングオフィス）が、当該特許に関して、例えば、特許の放棄・取消し等に伴い新出願の許容を命令し、その他の適当な措置を命令することができる、と規定していることから、特に問題ではないであろう、とのことである。

イ. 冒認特許出願又は冒認特許の処分の禁止

他方、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、特許付与前の権利付与手続は、冒認特許出願の放棄・取下げ等を法的に禁止させ得るものではなく、真の権利者は、同手続を理由として、当該出願の放棄・取下げ等を法的に禁止するように申し立てる権利を有しないものとされているとともに、特許庁長官（ヒアリングオフィス）も、同手続を理由として、当該出願の放棄・取下げ等を法的に禁止する権限を有しないものと解されている（CIPA Guide Sixth Edition §8.07）。

また、裁判例、審決例及び学説はないようであるものの、同様に、特許付与後の権利付与手続は、冒認特許の放棄・取消し等を法的に禁止させ得るものではなく、真の権利者は、同手続を理由として、当該特許の放棄・取消し等を法的に禁止するように申し立てる権利を有しないとともに、特許庁長官（ヒアリングオフィス）も、同手続を理由として、当該特許の放棄・取消し等を法的に禁止する権限を有しないものと考えられよう。

もっとも、これらの点は、現地代理人によれば、特許法が、セクション8サブセクション2及び3において、特許庁長官（ヒアリングオフィス）が、特許付与前の権利付与手続において、当該特許出願に関して、例えば、出願の放棄・取下げ等に伴い新出願の許容を命令し、その他の適当な措置を命令することができる、と規定しており、また、セクション37サブセクション2乃至4において、特許庁長官（ヒアリングオフィス）が、特許付与後の権利付与手続において、当該特許に関して、例えば、特許の放棄・取消し等に伴い新出願の許容を命令し、その他の適当な措置を命令することができる、と規定していることから、特に問題ではないであろう、とのことである。

5. 真の権利者による新出願

(1) 権利付与手続における特許庁長官（ヒアリングオフィス）による真の権利者への新出願許容命令

特許法は、セクション8サブセクション2及び3において、特許庁長官（ヒアリングオフィス）が、特許付与前の権利付与手続において、当該特許出願に関して、例えば、出願拒絶命令、クレーム・明細書補正命令、出願の放棄・取下げ等に伴い所定期間内の新出願の許容を命令することができる、と規定している。また、セクション37サブセクション2乃至4において、特許庁長官（ヒアリングオフィス）が、特許付与後の権利付与手続において、当該特許に関して、例えば、特許の放棄・取消し、取消審判における特許の取消命令等に伴い所定期間内の新出願の許容を命令することができる、と規定している。

なお、このような新出願許容命令に基づき、特許規則は、セクション20において、真の権利者は、原則として、当該命令又は当該命令への不服申立てに対する確定判決から3ヶ月以内に、新出願を行うことができる、と規定している。

(2) 新出願許容命令に基づく真の権利者による新出願における新規事項の追加の禁止

そして、このような新出願許容命令に基づき、真の権利者が新出願を行う場合、特許法は、セクション76サブセクション1において、新出願には新規事項を追加することは許されず、新出願に新規事項が追加された場合には当該新出願は当該新規事項が補正により削除されない限り審査され得ない、と規定している。

これは、現地代理人によれば、特許法が、冒認の問題を徹底して私益の帰属の問題として取り扱うべく、セクション8サブセクション3及びセクション37サブセクション4において、真の権利者による新出願が冒認特許出願又は冒認特許の出願日と同じ日に出願されたものとして取り扱われる、と規定しているため、後願の特許出願人の利益を不当に害しないようにする必要があることによる、とのことである。

もっとも、裁判例（X Ltd's Application [1982] F.S.R. 143）では必ずしも明らかではないものの、学説上、新出願において、異なる、又はより広いクレームアップを行うこと自体は、必ずしも直接的かつ明示的には禁止されていないと解されており（CIPA Guide Sixth Edition §8.08 and §37.09）、現地代理人によれば、この点が冒認に対する真の権利者の救済として冒認特許出願又は冒認特許の名義変更とは異なる新出願のメリットであろう、とのことである。

(3) 新出願許容命令に基づく真の権利者による新出願の出願日及び後願の特許出願人との関係

また、このような新出願許容命令に基づき、真の権利者が新出願を行った場合、特許法は、セクション8サブセクション3及びセクション37サブセクション4において、新出願が冒認特許出願又は冒認特許の出願日と同じ日に出願されたものとして取り扱われる、と規定している反面、何ら後願の特許出願人の保護を規定していない。

これは、現地代理人によれば、特許法は、冒認の問題を徹底して私益の帰属の問題として取り扱っている反面、セクション76サブセクション1において、新出願には新規事項を追加することは許されず、新出願に新規事項が追加された場合には当該新出願は当該新規事項が補正により削除されない限り審査され得ない、と規定しているため、新出願は、後

願の特許出願人の利益を不当に害しないことによる、とのことである。

なお、裁判例上、特許庁長官（ヒアリングオフィス）は、このような新出願許容命令において、冒認特許出願又は冒認特許において主張されなかった優先権を新出願において主張することを許容する権限までをも有するものではないものと解されている（Georgia Pacific's Application [1984] R.P.C. 467）。

（４）新出願許容命令の利用実態

さらに、このような新出願許容命令は、裁判例はないようであるものの、審決例上、特許庁長官（ヒアリングオフィス）による権利付与手続において、最後に検討すべき救済として位置付けられているようである（Szycs'Application BL O/4/8 and O/27/88）。

また、実際、裁判例及び審決例上、実例はある（Stafford Rubber Company's Application BL O/255/02, Mastermover's Application BL O/269/05, Earl Engineering's Application BL O/18/91, Jessamine Holdings'Application BL O/138/85, Amateur Athletic Association's [1989] R.P.C. 717, Coin Controls'Application BL O/95/89, Young and Chatwin's Application BL O/174/01, Viziball's Application [1988] R.P.C.213, Miller and law's Application BL O/46/86）ものの、余り多くないようである。この点、現地代理人によれば、2006年11月末頃から2009年11月末頃までの直近3年間程度において、権利付与手続における特許庁長官（ヒアリングオフィス）による新出願許容命令に基づき真の権利者により新出願が新たに行われた件はなかった、とのことである。

但し、4.（４）に述べた通り、現地代理人によれば、真の権利者への冒認特許出願又は冒認特許の名義変更等のための保全措置として、冒認特許出願の審査の中断、冒認特許出願又は冒認特許の処分禁止等の措置が採用されていないことが、特に問題ではないであろう理由は、主として新出願許容命令が採用されているところにある、とされていることには留意する必要があるだろう。

6. 第三者等の保護

（１）後願の特許出願人の保護

冒認に対する真の権利者の救済に対し、後願の特許出願人は、保護されないものとされている。

すなわち、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、特許付与前の権利付与手続において、権利付与手続の性質上、特許庁長官（ヒアリングオフィス）は、冒認特許出願に関して、後願の特許出願を有効にするために、当初から無効であると宣言する権限を有しないものと解されている（CIPA Guide Sixth Edition §8.07）。

また、特許法は、セクション72サブセクション2（a）において、冒認特許について裁判所に取消確認訴訟を提起し、又は特許庁長官（ヒアリングオフィス）に取消審判を請求し得る者は、真の権利者のみである、と規定している。

さらに、特許法は、真の権利者に冒認特許出願若しくは冒認特許が名義変更される場合、何ら後願の特許出願人の保護を規定していない。

また、新出願許容命令に基づき、真の権利者が新出願を行った場合、特許法は、セクシ

ョン8サブセクション3及びセクション37サブセクション4において、新出願が冒認出願と同じ日に出願されたものとして取り扱われる、と規定している反面、何ら後願の特許出願人の保護を規定していない。

これらの点は、現地代理人によれば、基本的に、冒認の問題が、特許法上、徹底して私益の帰属の問題として取り扱われていることによる、とのことである。

(2) 持分の名義変更の場合のライセンシーその他の権利者の保護

特許法は、セクション11サブセクション1又はセクション38サブセクション1において、真の権利者に冒認特許出願又は冒認特許に係る持分が名義変更されるに留まる場合、当該冒認特許出願又は当該冒認特許における、又はこれに基づくライセンシーその他の権利者は、当該名義変更命令における諸規定に従い、ライセンスその他の権利を維持することができ、真の権利者からもライセンスその他の権利を得たものとして取り扱われる、と規定している。

(なお、特許法は、セクション36において、特許権が共有の場合、一方は、他方の同意を要することなく、自己実施することができるものの、他方の同意を得ることなく、第三者へ実施許諾、持分譲渡、担保権設定を行なうことができない、と規定している。)

(3) 全部の名義変更の場合の冒認者、譲受人又はライセンシーその他の権利者の保護

特許法は、セクション11サブセクション2、3及び4又はセクション38サブセクション2、3及び4において、真の権利者に冒認特許出願若しくは冒認特許に係る全部が名義変更される場合、当該冒認特許出願若しくは当該冒認特許における、又はこれに基づく、冒認者、譲受人又はライセンシーその他の権利者は、当該名義変更命令における諸規定に従い、原則として当該名義変更により、当該冒認特許出願若しくは当該冒認特許における、又はこれに基づく権利を喪失するものの、照会登録以前に、グッドフェイスで、イギリスにおいて当該冒認特許出願又は当該冒認特許に係る発明の実施又は同発明の実施の実効的かつ真剣な準備を行ったときには、所定期間内に真の権利者に要請することにより、合理的期間の合理的条件による非独占的ライセンスの付与を受けることができる、と規定している。なお、特許法は、セクション11サブセクション5又はセクション38サブセクション5において、同要請の当否は、特許庁長官により、審理判断される、と規定されている。

ここにいう「グッドフェイス」とは、特許法上の定義、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、セクション64サブセクション1にいう「グッドフェイス」が、特許法上の定義、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、広い法的な適用を有する語であって、真の権利者から得た情報に起因し、真の権利者の同意を得ないで実行された場合を明らかに排除するものであるとともに、不法に得られた発明に関する知識に起因する場合をも排除する可能性が高いものであると解されている (CIPA Guide Sixth Edition §64.04) のと同様のものとして、解されている (CIPA Guide Sixth Edition §11.05 and §38.04) 。

また、ここにいう発明の実施の「実効的かつ真剣な準備」とは、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、セクション64サブセクション1にいう「実効的かつ真剣な準備」が、裁判例及び学説上、実施の開始が近い場合に保護を限定するもののように、

また、決定され、かつ確固たる意図を要求するものであるように解されている（*Helitune v Stewart Hughes* [1991] R.P.C. 78; [1991] F.S.R. 171, *Lubrizol v Esso* [1998] R.P.C. 727 CA, *CIPA Guide Sixth Edition §64.05*）と同様のものとして、解されている（*CIPA Guide Sixth Edition §11.05 and §38.04*）。なお、現地代理人によれば、発明の実施の「実効的かつ真剣な準備」が要求されている趣旨は、出願・譲受・ライセンス等及びグッドフェイスのみでは、必ずしも十分に保護に値しないことにある、とのことである。

さらに、ここにいう「合理的」とは、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、関連産業分野の慣習に照らして、前向きだが、安全距離の当事者間において行なわれるものとしての、非独占的ライセンスの期間及び条件というような、客観的なテストを内包するものとして解するのが相当であろうとされている（*CIPA Guide Sixth Edition §11.05 and §38.04*）。

（４）新出願の場合の冒認者、譲受人又はライセンシーその他の権利者の保護

特許法は、セクション11サブセクション2、3A及び4又はセクション38サブセクション2、3及び4において、真の権利者に、冒認特許出願に関する出願拒絶命令、クレーム・明細書補正命令、出願の放棄・取下げ等に伴い、又は、冒認特許に関する特許の放棄・取消し等に伴い、新出願が許容される場合、当該冒認特許出願若しくは当該冒認特許における、又はこれに基づく、冒認者、譲受人又はライセンシーその他の権利者は、照会登録以前に、グッドフェイスで、イギリスにおいて当該冒認特許出願又は当該冒認特許に係る発明の実施又は同実施の実効的かつ真剣な準備を行ったときには、所定期間内に真の権利者に要請することにより、合理的期間の合理的条件による非独占的ライセンスの付与を受けることができる、と規定している。

ここにいう「グッドフェイス」とは、特許法上の定義、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、セクション64サブセクション1にいう「グッドフェイス」が、特許法上の定義、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、広い法的な適用を有する語であって、真の権利者から得た情報に起因し、真の権利者の同意を得ないで実行された場合を明らかに排除するものであるとともに、不法に得られた発明に関する知識に起因する場合をも排除する可能性が高いものであると解されている（*CIPA Guide Sixth Edition §64.04*）と同様のものとして、解されている（*CIPA Guide Sixth Edition §11.05 and §38.04*）。

また、ここにいう発明の実施の「実効的かつ真剣な準備」とは、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、セクション64サブセクション1にいう「実効的かつ真剣な準備」が、裁判例及び学説上、実施の開始が近い場合に保護を限定するものであるように、また、決定され、かつ確固たる意図を要求するものであるように解されている（*Helitune v Stewart Hughes* [1991] R.P.C. 78; [1991] F.S.R. 171, *Lubrizol v Esso* [1998] R.P.C. 727 CA, *CIPA Guide Sixth Edition §64.05*）と同様のものとして、解されている（*CIPA Guide Sixth Edition §11.05 and §38.04*）。なお、現地代理人によれば、発明の実施の「実効的かつ真剣な準備」が要求されている趣旨は、出願・譲受・ライセンス等及びグッドフェイスのみでは、必ずしも十分に保護に値しないことにある、とのことである。

さらに、ここにいう「合理的」とは、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説

上、関連産業分野の慣習に照らして、前向きだが、安全距離の当事者間において行なわれるものとしての、非独占的ライセンスの期間及び条件というような、客観的なテストを内包するものとして解するのが相当であろうとされている（CIPA Guide Sixth Edition §11.05 and §38.04）。

7. 冒認出願の拒絶

(1) 冒認の特許出願拒絶理由該当性

冒認の存否は、2. (4) ア. に述べた通り、特許出願の審査において審査官によって認定判断されるものではないものの、2. (4) イ. に述べた通り、権利付与手続において特許庁長官（ヒアリングオフィス）によって認定判断され得るものであり、3. (2) ア. に述べた通り、特許法は、セクション8サブセクション2において、特許庁長官（ヒアリングオフィス）が、特許付与前の権利付与手続において、当該特許出願に関して、例えば、出願の拒絶を命令することができる、と規定している。

なお、2. (2) に述べた通り、冒認の基準時は、特許出願時ではなく、特許付与前の判断時又は特許付与時であるものと解されており、また、3. (2) ア. に述べた通り、特許庁長官（ヒアリングオフィス）は、特許付与前の権利付与手続において、当該特許出願に関して、例えば、出願人名義の変更を命令し、出願の拒絶を命令し、その他の適当な措置を命令することができることから、特許庁長官（ヒアリングオフィス）が特許付与前の権利付与手続において真の権利者への出願人名義の変更を命令する場合には、当然、当該出願の拒絶理由は、問題にならないことになる。

(2) 冒認特許出願に係る権利付与手続の照会人適格

2. (4) イ. に述べた通り、特許法は、セクション8サブセクション1において、発明に特許が付与される前には何時でも、当該発明について特許出願が為されているか否かを問わず、真の権利者は、自己が当該発明について特許を付与されるべき権利を有するかどうか、又は、付与されるべき特許若しくは当該特許のための出願における、若しくはそれに基づく権利を有しており、若しくは有するであろうかどうか、という問題を特許庁長官（ヒアリングオフィス）に照会することができる、と規定している。

8. 冒認特許の取消

(1) 冒認の特許取消理由該当性

特許法は、セクション72サブセクション1 (b) において、冒認特許が、一般に、裁判所による取消確認訴訟又は特許庁長官（ヒアリング・オフィス）による取消審判により、取り消され得る、と規定している。

但し、特許を受ける権利の共有者の一方のみが自己名義のみで特許出願した場合のような、一部冒認の場合には、裁判例及び学説上、取り消され得べきかどうか、寧ろ真の権利者が特許権の共有者となるように命令すべきである、との疑問があるものとされている

（CIPA Guide Sixth Edition §7.12 and §72.13, *Henry Bros v Ministry of Defence* [1999] R.P.C. 442 CA）。

なお、2. (2) に述べた通り、冒認の基準時は、特許出願時ではなく、特許付与前の

判断時又は特許付与時であるものと解されており、特許庁長官（ヒアリングオフィス）が特許付与後の権利付与手続において真の権利者への特許名義人の変更を命令する場合には、取消理由が解消するか否かが問題になり得る。この点、4.（1）に述べた通り、冒認の問題が、特許法上、徹底して私益の帰属の問題として取り扱われていることからすれば、取消理由は解消すると解するのが相当であろう。また、いずれにしても、そもそも、（2）に述べる通り、冒認特許について裁判所に取消訴訟を提起し、又は特許庁長官（ヒアリングオフィス）に取消審判を請求し得る者は真の権利者のみであることからすれば、取消理由の解消を論じる実益も乏しいであろう。

（2）冒認特許の取消確認訴訟の原告適格又は取消審判の請求人適格

特許法は、セクション72サブセクション2（a）において、冒認特許について裁判所に取消確認訴訟を提起し、又は特許庁長官（ヒアリングオフィス）に取消審判を請求し得る者は、真の権利者のみである、と規定している。

このような規定の趣旨は、裁判例上、真の権利者以外の誰かが冒認特許の取消を求めることを妨げるところにあるものとされている（Henry Bros v Ministry of Defence [1997] R.P.C. 693）。

（3）冒認特許の取消確認訴訟の提起期間の制限又は取消審判の請求期間の制限

特許法は、セクション72サブセクション2（b）において、冒認特許について裁判所に取消確認訴訟を提起し、又は特許庁長官（ヒアリングオフィス）に取消審判を請求し得る期間は、特許名義人が特許付与時又は特許移転時に冒認について悪意であった場合を除き、特許付与後2年以内に制限される、と規定している。

ここにいう「悪意」とは、特許法上の定義、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、セクション37サブセクション5及び9にいう「悪意」が、特許法上の定義及び裁判例はないようであるものの、審決例上、客観的なテストではなく、主観的なテストによるものであり、有過失善意は包含されないものと解されており（Lockheed Martin v Hybrid Air Vehicles BL O/235/08）、さらに、学説上、現実の悪意を要するものではなく、推定上の悪意で足りるものと解されている（CIPA Guide Sixth Edition §37.11）のと同様のものとして、解されている（CIPA Guide Sixth Edition §72.13）。

（4）冒認の存在の認定判断と冒認特許の取消審判又は取消確認訴訟との関係

裁判例及び学説上、特許庁長官（ヒアリング・オフィス）による権利付与手続又は裁判所による（権利付与）手続における冒認の存在の認定判断は、特許庁長官（ヒアリング・オフィス）による取消審判における取消又は裁判所による取消確認訴訟における取消確認の前提条件であるものとされている（Henry Bros v Ministry of Defence [1997] R.P.C. 693, CIPA Guide Sixth Edition §37.04, §37.09 and §72.13）。もともと、裁判例はないようであるものの、審決例及び学説上、特許庁長官（ヒアリング・オフィス）による権利付与手続と取消審判とは、本来は別の手続ではあるものの、共に順に審理判断され得るものとされている（Kokta's Patents BL O/88/91, CIPA Guide Sixth Edition §37.04 and

§37.09)。また、裁判例及び学説上、裁判所は、取消確認訴訟において、冒認の存在を認定判断すれば、取消確認することができるものとされている（Henry Bros v Ministry of Defence [1997] R.P.C. 693, CIPA Guide Sixth Edition §72.13）。

9. 冒認特許の侵害性に対する冒認特許の取消理由の抗弁

（1）冒認の上記抗弁事由該当性

特許法は、セクション74サブセクション1において、冒認を理由とする冒認特許の取消理由が、冒認特許の侵害性に対する抗弁事由に該当し得る、と規定している。

（2）上記抗弁の主張適格

特許法は、セクション74サブセクション4（a）において、冒認特許の侵害性に対する抗弁事由として、冒認を理由とする冒認特許の取消理由を主張し得る者は、真の権利者のみであると規定している。

（3）上記抗弁の主張期間の制限

特許法は、セクション74サブセクション4（b）において、冒認特許の侵害性に係る抗弁事由として、冒認を理由とする冒認特許の取消理由を主張し得る期間は、特許庁長官（ヒアリング・オフィス）による権利付与手続又は裁判所による（権利付与）手続において冒認の存在が認定判断された場合を除き、また、特許名義人が特許付与時又は特許移転時に冒認について悪意であった場合を除き、冒認特許の侵害性が問題とされた手続が特許付与後2年以内に行われたときに制限される、と規定している。

ここにいう「悪意」とは、特許法上の定義、裁判例及び審決例はないようであるものの、学説上、セクション37サブセクション5及び9にいう「悪意」が、特許法上の定義及び裁判例はないようであるものの、審決例上、客観的なテストではなく、主観的なテストによるものであり、有過失善意は包含されないものと解されており（Lockheed Martin v Hybrid Air Vehicles BL O/235/08）、さらに、学説上、現実の悪意を要するものではなく、推定上の悪意で足りるものと解されている（CIPA Guide Sixth Edition §37.11）のと同様のものとして、解されている（CIPA Guide Sixth Edition §74.05）。

（4）冒認の存在の認定判断と上記抗弁との関係

特許法は、セクション74サブセクション4（a）において、特許庁長官（ヒアリング・オフィス）による権利付与手続又は裁判所による（権利付与）手続における冒認の存在の認定判断が、上記抗弁の前提条件である、と規定している。

10. 冒認特許の侵害性に対する冒認特許の権利不帰属の抗弁

（1）冒認の上記抗弁事由該当性及び上記抗弁の主張適格

裁判例及び学説上、冒認特許に基づく侵害訴訟においては、真の権利者は勿論、単なる被疑侵害者も、原告が真の権利者ではないという意味において、冒認を理由とする冒認特許の権利不帰属の抗弁を主張し得るものと解されている（Buchanon v Albac Diagnostis [2001] R.P.C. 387; Cinpres v Melea [2008] R.P.C. 17; [2008] EWCA Civ 9）。

(2) 上記抗弁の主張期間の制限及び冒認の存在の認定判断と上記抗弁との関係

裁判例、審決例及び学説はないようであるものの、セクション74サブセクション4 (b) 所定の抗弁の主張期間の制限及びセクション74サブセクション4 (a) 所定の冒認の存在の認定判断と抗弁との関係は、冒認特許の侵害性に係る冒認特許の権利不帰属の抗弁にも、同様に妥当するものと考えられよう。

1 1. 発明者の表示の訂正

特許法は、セクション13サブセクション1において、発明者は、特許証及び可能であれば公開特許出願並びに所定の書類 (an addendum or an erratum) において発明者として言及されるべき権利を有する、と規定している。また、同サブセクション3において、誰でも、特許庁長官に、発明者として言及された者が発明者ではなかった旨の証明書を申請することができ、特許庁長官は、同証明書を発行する場合には、それに従い、特許証及び同サブセクション1所定の書類 (an addendum or an erratum) の未頒布の写しを訂正しなければならない、と規定している。

この点、現地代理人によれば、発明者の追加を行う際の手続は特許庁長官 (ヒアリングオフィス) への権利付与手続を申請する際の手続と類似しており、PF2(Patent Form 2) と呼ばれる書式を証拠書類と共に提出する、また、手続開始のために特許庁に支払うべき費用は50英国ポンドである、とのことである。

1 2. 刑事罰

冒認それ自体は、犯罪として刑事罰の対象にされているものではない。セクション109 所定の虚偽登録等罪は、1883年から存在しているものの、実際に裁判所に起訴された事件は存在していないようである (CIPA Guide Sixth Edition §109.02)。

1 3. 実用新案及び意匠と冒認

実用新案は、そもそも、保護されていない。

意匠は、意匠法により、保護されているものの、冒認について、意匠法には、特許庁長官 (ヒアリングオフィス) の権利付与手続等に関し、特許法と同様の規定が規定されていない。その結果、冒認の存否は、(権利付与) 手続において裁判所によって認定判断され、同認定判断に基づき、意匠登録が更新され得る (意匠法セクション20サブセクション1A (c))。また、真の権利者は、意匠法セクション11ZA並びに意匠規則セクション15及び16の規定に基づき、単に意匠登録を取り消すこともできる。

以 上

Ⅲ. フランス

中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士
飯田 圭

1. 特許を受ける権利

(1) 特許を受ける権利の原始的帰属

知的財産法（「知財法」）Article L.611-6は、産業財産タイトル（産業財産権証または産業財産登録、Titre de propriété industrielle）に対する権利は、発明者又はその権利承継人に帰属する、と規定している。

他方、知財法Article L.611-7は、従業者により有利な別段の契約がない限り、所定の従業者発明の場合には、産業財産タイトルに対する権利は、使用者に帰属し、また、それ以外の従業者発明の場合には、産業財産タイトルに対する権利は、従業者に帰属するものの、所定のときには、使用者は、従業者に対し、産業財産タイトルにおける権利のオーナーシップ（所有権的権利）の譲渡等を求めることができる、と規定している。

これらの規定から明らかな通り、発明について特許を受ける権利は、原則として、（共同）発明者に、また、知財法Article L.611-7所定の従業者発明の場合には、知財法Article L.611-7の適用により自動的に、使用者に、原始的に帰属するものとされている。

(2) 特許を受ける権利の譲渡性

知財法は、Article L.613-8において、特許又は特許出願から派生する権利は、譲渡することができる、と規定している。

また、Article L.613-29において、特許又は特許出願が共有の場合、共有者間に別段の契約がない限り、一方は、何時でも、自己の持分を譲渡することができるものの、他方は、当該譲渡の予定の通知から3ヶ月間、先買権を有する、と規定している。

さらに、Article L.613-9において、特許又は特許出願から派生する権利の譲渡等は、第三者に対抗するためには、登録簿に記載されなければならない、と規定している。

(3) 特許を受ける権利と特許出願及び特許付与との関係

知財法Article L.611-6は、産業財産タイトルに対する権利は、発明者又はその権利承継人に帰属する、と規定している。

他方、知財法Article R.611-15は、特許庁において、特許出願人が発明者又はその権利承継人であるかどうかをチェックしない、と規定している。

この点、現地代理人及び現地大学教授によれば、発明に関する最先の特許出願人は、反対に確定されない限り、当該発明に関する発明者又はその権利承継人であり、当該発明に関する産業財産タイトルに対する権利を有し得る、と推定され、それ故、特許出願人に特許が付与された場合には、特許名義人は、特許権を有すると推定されるものの、これらの推定は、覆滅され得るものであり、これらの推定が冒認の存在の認定判断により覆滅された場合には、真の権利者は、産業財産タイトルに対する権利を有する者として、取り扱われ得ることになる、とのことである。

2. 冒認

(1) 冒認の意義

知財法は、Article L.611-8において、産業財産タイトルの付与のための出願が、(a)「発明者又はその権利承継人から不法に取られた発明」について、又は、(b)「法律上若しくは契約上の義務に違反して」、為された場合、真の権利者は、当該出願又は付与された産業財産タイトルのオーナーシップを要求することができる、と規定している。

このような知財法Article L.611-8の下で、現地代理人によれば、日本において従前問題とされてきた以下の①～⑥に掲げる冒認又は共同出願違反の事例は、いずれも、冒認として問題とされ得るようである。特に、現地代理人によれば、Article L.611-8の規定文言にかかわらず、以下の①及び②も、冒認として問題とされ得る、とのことである。

- ① 特許を受ける権利を有する者の特許出願後に非権利者が虚偽の譲渡証により当該特許出願人名義を自己名義に変更した場合（上記(a)該当）
- ② 特許を受ける権利を有する者の特許出願及び契約に基づく当該特許出願人名義の移転後に当該契約が無効、取消し等と判断された場合（上記(b)該当）
- ③ 特許を受ける権利を有する者の特許出願前に当該権利に係る発明を了知した非権利者が自己名義で特許出願した場合（上記(a)該当）
- ④ 特許を受ける権利を有する者の特許出願前に当該権利に係る発明について特許出願の委託を受けた者が自己名義で特許出願した場合（上記(b)該当）
- ⑤ 職務発明について特許を受ける権利を承継した使用者の特許出願前に当該職務発明を為した従業者が自己名義で特許出願した場合（上記(b)該当）
- ⑥ 特許を受ける権利の共有者の一方のみが自己名義のみで特許出願した場合（上記(a)又は(b)該当）

また、このような知財法Article L.611-8の下で、現地代理人によれば、以下の事例も、冒認として問題とされ得るようである。

- ⑦ ライセンシーがアサイン・バック条項に違反して改良発明を自己名義で特許出願した場合（上記(b)該当）
- ⑧ 使用者が知財法Article L.611-7に基づき所定の職務発明について特許を受ける権利の譲渡を求めたにもかかわらず当該職務発明を為した従業者が自己名義で特許出願した場合（上記(b)のうち法律上の義務違反に該当）

(2) 冒認の立証責任

現地代理人及び現地大学教授によれば、裁判例（CA Paris, 24 mai 1994）上、冒認の立証責任は、一般に、真の権利者が負担すべきである、とされている、とのことである。

(3) 冒認の認定判断主体

知財法Article R.611-15が、特許庁においては、特許出願人が発明者又はその権利承継人であるかどうかをチェックしない、と規定しているように、冒認の存否は、特許庁において認定判断されるものではなく、裁判所において権利付与手続により認定判断され得るものである。

これは、現地代理人によれば、特許庁が発明の特許性さえ認定判断すれば足りるものとされており、他方、冒認の存否が裁判所の管轄に属する民法及び刑法に関連する法的概念に基づくことによるものである、とのことである。また、現地大学教授によれば、特許庁において冒認の存否を認定判断することは、現実的ではない、とのことである。

3. 冒認に対する真の権利者の救済

(1) 冒認に対する真の権利者の救済の根拠

知財法は、Article L.611-6において、産業財産タイトルに対する権利は、発明者又はその権利承継人に帰属する、と規定し、また、Article L.611-7において、従業者により有利な別段の契約がない限り、所定の従業者発明の場合には、産業財産タイトルに対する権利は、使用者に帰属し、また、それ以外の従業者発明の場合には、産業財産タイトルに対する権利は、従業者に帰属するものの、所定のときには、使用者は、従業者に対し、産業財産タイトルにおける権利のオーナーシップの譲渡等を求めることができる、と規定した上で、Article L.611-8において、産業財産タイトルの付与のための出願が、(a)「発明者又はその権利承継人から不法に取られた発明」について、又は、(b)「法律上若しくは契約上の義務に違反して」、為された場合、真の権利者は、当該出願又は付与された産業財産タイトルのオーナーシップを要求することができる、と規定している。

これらの規定から明らかな通り、冒認に対する真の権利者の救済に係る実定法上の基本的な根拠は、知財法Article L.611-8である。

なお、現地代理人によれば、知財法Article L.611-8により真の権利者に救済として認められている移転請求権の法的性格は、民法の不当利得理論から導き出されるものと考えられる、とのことである。

(2) 冒認に対する真の権利者の救済の内容

知財法Article L.611-8に基づき、具体的には、冒認特許出願又は冒認特許について、真の権利者は、名義人に対し、冒認特許出願又は冒認特許の名義を自己名義に変更するように要求することができる。(なお、現地代理人によれば、真の権利者が共有の場合、一方は、単独で、自己の持分について、このような救済を求め得る、とのことである。)

このように、冒認を理由とする真の権利者への冒認特許出願又は冒認特許の名義変更という救済は、基本的に特許付与の前後で区別されていない。この点、現地代理人によれば、知財法Article L.611-8を実定法上の基本的な根拠として、冒認に対する真の権利者の救済が、基本的に特許付与の前後を区別することなく、採用されていることは、冒認の問題が知財法上徹底して私益の帰属の問題として取り扱われることを端的に示すものであろう、とのことである。

また、冒認を理由とする真の権利者への冒認特許出願又は冒認特許の名義変更という救済は、真の権利者自身による発明の出願及び公開の有無により区別されていない。この点、現地代理人によれば、冒認の問題は、知財法上、徹底して私益の帰属の問題として取り扱われており、それ故、冒認に対する真の権利者の救済においては、真の権利者自身による発明の出願及び公開の有無それ自体は問題にならず、また、そもそも冒認による私益の帰属の問題が問題とならない者の間における問題である先願主義との関係も問題にならない

であろう、とのことである。

さらに、現地代理人によれば、冒認の問題は、知財法上、徹底して私益の帰属の問題として取り扱われており、それ故、冒認に対する真の権利者の救済としての冒認特許出願又は冒認特許の名義変更においては、真の権利者は、当初より冒認特許出願又は冒認特許の権利者になるのであり、それ故、真の権利者は、名義人に対し、原則として、ライセンスより受領した実施料の返還を請求し得る、とのことである。

また、現地大学教授によれば、同様に、真の権利者は、権利付与手続による名義変更後に、名義変更前の侵害者に対し、特許権を行使し得る、とのことである。

なお、現地代理人によれば、実際上は立証が難しいであろうが、理論上は、冒認者によりクレームが本来よりも狭くアップされてしまった場合、真の権利者は、冒認者に対し、損害賠償を請求し得る、とのことである。

(3) 冒認に対する真の権利者の救済の法的性質

(1) 及び (2) に述べたところから明らかな通り、冒認を理由とする真の権利者への冒認特許出願又は冒認特許の名義変更という救済は、知財法Article L.611-8を実定法上の基本的な根拠とするものである。

このような冒認を理由とする真の権利者への冒認特許出願又は冒認特許の名義変更という救済の法的性質は、現地代理人によれば、発明に対する所有権、不当利得、準事務管理、準占有、追認等に基づくものではなく、特許を受ける権利又は特許権の本権に基づくものであり、これに基づき冒認による出願人又は特許権者の名義の誤りを正しくするものであろう、とのことである。(なお、現地大学教授によれば、特許権は、発明上の権利ではなく、登録により授与されたタイトル上の権利である、とのことである。)

すなわち、現地代理人によれば、1 (3) に述べた通り、発明に関する最先の特許出願人は、反対に確定されない限り、当該発明に関する発明者又はその権利承継人であり、当該発明に関する産業財産タイトルに対する権利を有し得る、と推定され、それ故、特許出願人に特許が付与された場合には、特許名義人は、特許権を有すると推定されるものの、これらの推定は、覆滅され得るものであり、これらの推定が冒認の存在の認定判断により覆滅された場合には、真の権利者は、産業財産タイトルに対する権利を有する者として、取り扱われ得ることになるところ、特許を受ける権利は、特許庁で特許出願を遂行する権利としての側面をも有しているため、同権利者は同権利に基づき本来当然に冒認特許出願に係る出願人名義の移転を請求することができ、他方、特許権は、所有権的権利であるため、同権利者は同権利に基づき本来当然に冒認特許に係る特許権者名義の移転を請求することができるであろう、とのことである。

なお、現地大学教授によれば、行政処分の適法性は、裁判所において、原則として審理判断可能であり、行政処分の公定力により裁判所における行政処分の適法性の審理判断が禁止される、との考え方は採用されていない、とのことである。

(4) 真の権利者への名義変更と後願の特許出願人との関係

(3) に述べたように、現地代理人によれば、冒認を理由とする真の権利者への冒認特許出願又は冒認特許の名義変更は、特許を受ける権利又は特許権の本権に基づき冒認によ

る出願人又は特許権者の名義の誤りを正しくするものであろう、とのことである反面、知財法は、何ら後願の特許出願人の保護を規定していない。

この点、現地代理人及び現地大学教授によれば、冒認の問題は、知財法上、徹底して私益の帰属の問題として取り扱われており、それ故、冒認に対する真の権利者の救済としての冒認特許出願又は冒認特許の名義変更においては、真の権利者は、当初より冒認特許出願又は冒認特許の権利者になり、冒認特許出願又は冒認特許に与えられた保護から利益を得るのであり、このような特許出願又は特許との関係において、後願は、当該特許出願又は特許の帰属先の如何にかかわらず、あくまでも後願に過ぎない以上、後願の特許出願人の保護は問題にならない、とのことである。

(5) 冒認に対する真の権利者の所定の救済の期間制限

知財法は、Article L.611-8において、真の権利者による産業財産タイトルのオーナーシップの要求は、当該タイトル付与公表から3年以後は、制限される、但し、当該タイトルの所有者が当該タイトル付与時又は移転時にバドフェイスであった場合には、当該タイムリミットは、当該タイトルの終了から3年とする、と規定している。

この点、バドフェイスないしグッドフェイスは、悪意・善意等とは異なる法的概念であり、現地大学教授によれば、バドフェイスの存否は、多くの場合、真の権利者・冒認者間の関係性を考慮して認定判断されるものであり、例えば冒認者が真の権利者に対する簡明な契約上の義務に違反した場合にはバドフェイスがあったと認定判断され得る、とのことである。

なお、現地代理人によれば、発明を創作した従業者が、相応の理由により雇用契約違反に該当すると知らずに自己の名前で出願したような場合が、グッドフェイスの例となり得る、とのことである。

(6) 冒認特許出願又は冒認特許に係る発明に対する冒認者の寄与の取扱い

冒認特許出願又は冒認特許に係る発明に対する冒認者の寄与の取扱いについては、裁判例はないものの、現地代理人によれば、冒認特許出願又は冒認特許において真の権利者の発明（A（先行技術）+B（新規要素））について冒認者が改良発明（A（先行技術）+B（新規要素）+C（新規要素））を為した場合、冒認に対する真の権利者の救済としては、当該改良発明が真の権利者と冒認者との共同発明のときには、真の権利者への一部名義変更を命令すること、等が考えられ、他方、当該改良発明が冒認者の単独発明のときには、真の権利者への全部名義変更を命令し、かつ、冒認者にA+B+Cの分割出願の許容を命令すること、等が考えられる、とのことである。

他方、冒認特許出願又は冒認特許において真の権利者の発明（A（先行技術）+B（新規要素））について冒認者が形式的に改良発明（A（先行技術）+B（新規要素）+C（先行技術又は周知技術））を為した場合すなわち当該改良発明の特徴はCのコンビネーション自体にはない場合、冒認に対する真の権利者の救済としては、当該改良発明は実質的には真の権利者の単独発明であるものとして、真の権利者への全部名義変更を命令すること、等が考えられる、とのことである。

（なお、知財法は、Article L.613-29において、特許出願又は特許権が共有の場合、①一

方は、自己実施も第三者への実施許諾もしていない他方への対価の支払いを条件として、他方の同意を要することなく、自己実施することができ、②一方は、他方に自己の持分の譲渡を提案しつつ第三者への非独占的な実施許諾の予定を通知する場合、自己実施も第三者への実施許諾もしていない他方への対価の支払いを条件として、他方の同意を要することなく、第三者に非独占的に実施許諾することができ、③他方の先買権を条件として、他方の同意を要することなく、第三者へ持分譲渡することができるものの、④他方の同意を得ることなく、第三者へ独占的に実施許諾することはできない、と規定している。）

なお、現地代理人によれば、冒認特許出願又は冒認特許に係る手続に対する冒認者の寄与の取扱いについては、真の権利者は、冒認者に対し、出願費用・特許料等を償還すべきである、とのことである。

(7) 保全措置

ア. 冒認特許出願の審査の中断

知財法は、Article R.611-19において、裁判所への権利付与手続により、特許庁における冒認特許出願の審査は、原告が当該審査の継続に同意しない限り、法的に中断される、と規定している。

この点、現地代理人によれば、真の権利者は、裁判所への権利付与手続を理由として、特許庁における冒認特許出願の審査を法的に中断するように申し立てる権利を有する、とのことである。

また、現地代理人によれば、真の権利者が共有の場合、一方は、単独で、自己の持分に関する裁判所への権利付与手続を理由として、特許庁における冒認特許出願の審査を法的に中断するように申し立てる権利を有する、とのことである。

さらに、現地代理人によれば、真の権利者は、特許庁に対し、裁判所への権利付与手続に関する召喚状及び召喚状が裁判所に提出されたことを示す書類の各写しを提出し、特許庁における冒認特許出願の審査を法的に中断するように申し立てる、とのことである。なお、この申立にあたって特許庁への手続費用を支払う必要はない。

なお、現地代理人によれば、特許庁における冒認特許出願の審査の中断は、登録簿に記載され、第三者に公示される、とのことである。また、かかる記載により公示がなされた日以降において冒認者か第三者に付されたライセンスは、真の権利者との関係では無効とみなされる、とのことである。

イ. 冒認特許出願又は冒認特許の処分の禁止

知財法は、Article R.611-20において、裁判所への権利付与手続により、冒認特許出願又は冒認特許の名義人は、原告が書面で同意しない限り、冒認特許出願の取下げ、又は冒認特許の放棄を禁止される、と規定している。

4. 真の権利者による新出願

知財法は、真の権利者による新出願制度を規定していない。

5. 第三者等の保護

(1) 後願の特許出願人の保護

冒認に対する真の権利者の救済に対し、後願の特許出願人は、保護されないものとされている。すなわち、特許法は、真の権利者に冒認特許出願又は冒認特許が名義変更されるべき場合、何ら後願の特許出願人の保護を規定していない。この点は、現地代理人によれば、基本的に、冒認の問題が、知財法上、徹底して私益の帰属の問題として取り扱われていることによる、とのことである。

(2) 真の権利者への名義変更に対する冒認者、譲受人又はライセンシーその他の権利者の保護

現地代理人によれば、真の権利者に冒認特許出願又は冒認特許が名義変更されるべき場合、冒認者は、一切、保護されないものの、グッドフェイスの譲受人及びライセンシーは、所有権に対しグッドフェイスの占有者に果実取得権を認める民法548及び549条並びに関連裁判例（Cour de cassation, 7 fevrier 1995）に基づき、カラー・オブ・タイトルの法理³⁴⁰により、名義変更までの過去分の自己実施又は第三者への実施許諾により取得した利益について、保護され得る、もっとも、基本的にそれ以上は保護されない、とのことである。

他方、現地大学教授によれば、裁判例（Cour d'Appel Paris, 4 juill. 1856; CA Paris, 29 janv. 1859; T. civ. Seine, 12 nov. 1903 et CA Paris, 24 juin 1904; CA Paris, 20 dec. 1955 et Cass com., 19 nov. 1963; T. civ. Seine, 28 fevr. 1958; CA Paris, 8 mai 1970 et Cour de Cassation ch. Commerciale., 13 avr. 1972; CA Paris. 10 mai 1971 et Cass. Com., 5 janv. 1973）上、ライセンシーは格別、譲受人は、グッドフェイスであれば、真の権利者への名義変更を阻止し得る、とのことである。

なお、知財法は、Article R.611-18において、冒認特許出願又は冒認特許について、裁判所への権利付与手続が、真の権利者の要求に基づき、特許庁において、登録簿に記載され得る、と規定されており、現地代理人によれば、真の権利者においては、同記載以降の譲受人及びライセンシーは、グッドフェイスではない、と主張し得るであろう、とのことである。

6. 冒認特許出願の拒絶

2. (3) に述べた通り、冒認の存否は、特許庁において認定判断されるものではなく、冒認は、特許出願の拒絶理由に該当しない。

7. 冒認特許の取消

2. (3) に述べた通り、冒認の存否は、特許庁において認定判断されるものではなく、冒認は、特許の取消理由に該当しない。

8. 冒認特許の侵害性に対する冒認特許の取消理由の抗弁

7. に述べた通り、冒認は、特許の取消理由に該当せず、それ故、冒認特許の侵害性に

³⁴⁰ 日本における権利外観法理と類似の概念とされる。

対する冒認特許の取消理由としての抗弁事由に該当しない。

9. 冒認特許の侵害性に対する冒認特許の権利不帰属の抗弁

現地代理人及び現地大学教授によれば、冒認特許に基づく侵害訴訟においては、真の権利者は、原告が真の権利者ではないという意味において、冒認を理由とする冒認特許の権利不帰属の抗弁を主張し得るものの、冒認は真の権利者との関係でのみ審理判断され得るものであるので、単なる被疑侵害者は、同抗弁を主張し得ないであろう、とのことである。

10. 発明者の表示の訂正

知財法は、Article R.611-17において、特許付与の前後を問わず、発明者の表示は、誤って表示された者の同意を伴う要求により、また、同要求が出願人又は特許権者によるものではない場合には、更に出願人又は特許権者の同意を伴う要求により、訂正され得る、と規定し、誤った発明者の表示が登録され、又は公表された場合、当該登録又は公表は、訂正され、未頒布の特許出願公開又は特許明細書の各写しにおいて、誤った発明者の表示の記述は、訂正される、と規定している。この訂正に際して特許庁に支払うべき費用は、現地代理人によれば、特許付与前については50ユーロ、特許付与後については26ユーロである。

なお、現地代理人によれば、特許証の再発行は、特許の発行から1月（外国の出願人については3月）以内に限り、特許庁に請求することによって可能である、とのことである。

11. 刑事罰

現地代理人によれば、冒認は、具体的な態様の如何によっては、窃盗・詐欺・背任等の一般の犯罪として刑事罰の対象になり得るし、また、知財法においても、虚偽に特許権者として主張することが7500ユーロの罰金により処罰される犯罪を構成する、と規定されているものの、それ自体として一般的には、犯罪として刑事罰の対象にされているものではない、とのことである。また、現地代理人によれば、實際上、冒認が犯罪として刑事罰の対象とされた事件は、稀であり、それ故、抑止効果は乏しいであろう、とのことである。

12. 実用新案及び意匠と冒認

実用新案については、知財法Article L.611-8が適用され、発明と同様に、取り扱われる。

意匠については、知財法が、Article L.511-10において、Article L.611-8と基本的に同様に規定しており、発明と基本的に同様に、取り扱われる。

以 上

IV. 米国

青和特許法律事務所 弁理士
出野 知

1. 冒認について

(1) 冒認の意味

冒認 (derivation) とは、端的に言うと、特許出願人が発明者でないことを意味する。冒認の定義は、*Kilbey v. Thiel*, 199 U.S.P.Q. 290 (Bd. Pat. Inter. 1978) に由来し、「他人による完全な発明の着想 (conception) と、その着想が、冒認が疑われる者に対し、その者が当該発明を知得したことを証明できる日より前に伝達されていること (communication) が要求される」となっている (MPEP § 2137)。このように、米国でいう「冒認」は、他人の発明を盗用して特許出願することを意味し、盗まれる対象は、出願ではなく、発明である。この点、Norman Oblon 氏 (Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.:特許弁護士) は次のように述べている。

「米国では、“冒認”とは発明の冒認 (冒認発明) をいい、出願の冒認 (冒認出願) を意味しない。」

ところで、米国特許法 (35 U.S.C.) は、発明者主義を採用し、原則として発明者のみが特許出願をすることができる (35 U.S.C. 102(f); 37 CFR 1.41(a))。発明者主義の背景については、「その起源は古く、1790年の米国最初の特許法に遡る。そこには英国本国特許法が次第に貴族、大商人等に濫用され、発明者に対する保護が欠如したことへの痛烈な批判がうかがわれるのである。このため出願は、原則として発明者名義でなされ、譲受人は譲渡証を添付することにより、発明者による出願を引き継ぐ形式を頑なに守る。」と解説されている³⁴¹。かかる発明者主義の下、出願人は、自己が本来の、最先の発明者であることを信じる旨の宣誓をしなければならない (35 U.S.C. 115; 37 CFR 1.64(a))。したがって、他人の発明を盗用して出願するということは、特許要件 (35 U.S.C. 102(f)) を満たさないだけでなく、その宣誓が虚偽の陳述を含むこととなり、刑罰の対象にもなる (18 U.S.C. 1001)。

かかる発明者主義について、Oblon 氏は次のように述べている。

「米国法は、発明者が早期に特許出願を行うことを奨励するように考案されている。それにより発明の知識の利益が最大限、社会に与えられるからである。真の発明者が特許出願をしなかった場合、彼は社会に利益を与えず、それゆえ利益を得る資格がない。真の発明者から発明を冒認した他人がその後特許出願したことを後に発見したことが、真の発明者に対して新しい利益を創出することはない。真の発明者は、特許を望むのであれば、出願

³⁴¹ ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説 [第5版]』(発明協会、2009年) 87頁

しておくべきである。」

発明者が出願した後、その発明者（出願人）名義を権原なき第三者が自己に書き換えたようなケースは、上記冒認の定義に照らし、米国では「冒認」には当たらない。発明者名義を書き換える（訂正する）ためには、後述するように、(1)発明者訂正の請求、(2)発明者として追加または削除される者の陳述であって、発明者に関する錯誤がその者による詐欺的意図によるものでない旨を陳述するもの、(3)実際の発明者による宣誓書または宣言書、(4)手数料および(5)譲受人がいる場合には譲受人の承諾書を含む厳格な手続が要求される（37 CFR 1.48(a) (1)～(5)）。したがって、そもそも発明者名義を第三者が勝手に書き換えてしまうようなケースは想定し難いが、仮に発明者名義を不正に書き換えられた場合について、米国特許商標庁(USPTO)の Office of Intellectual Property Policy and Enforcement 所属の特許弁護士（以下「USPTO 担当者」）は次のように述べている。（なお、本報告書において、USPTO 担当者が述べている内容は同担当者の私見に基づくものであり、USPTO の公式見解ではない。）

「発明者により出願された特許が、その発明者名義を自己に書き換えた権原なき第三者に対して発行されることは起こりそうもないが、そのようなことが起こった場合、発明者（出願人）は、発明者に無断で名義変更を認めた USPTO 側に誤りがあることを理由に、発明者の訂正を求める請願書（petition）を USPTO に提出することができ、特許後であれば、37 CFR 1.324 に基づき発明者の訂正を求めることができる。しかし、これらの訂正手続は、当該権原なき第三者の協力を要するため、それが困難な場合、発明者は、民事訴訟を通して USPTO に発明者の訂正を命じる判決を得る必要がある。」「USPTO の審査官は、発明者名義が正しくないことに気が付いた場合、（発明者の名義変更に関与者がいないことを示す証拠がある場合には）発明者を訂正し、或いは（発明者の名義変更に関与者がいないことを示す証拠はないが、発明者の名義変更が誤りであることを示す証拠が存在する場合には）当該出願を 35 U.S.C. 102(f) に基づき拒絶するであろう。裁判所は、発明者名義の誤りが意図的である場合には、特許権者の不公正行為により権利行使不能を認定するが、悪意のない発明者であれば、正当な権利を有する発明者であることを証明することによって当該発明の有効性および権利行使が可能であることを維持し得る。」

（2）特許を受ける権利との関係

発明者は、原始的に特許を受ける権利を所有し、これをいつでも譲渡することができる（35 U.S.C. 261; 37 CFR 1.46）。譲受人（assignee）は、自然人である必要はなく、企業など法人であってもよい。ただし、米国特許出願は発明者がしなければならず、企業は譲受人として出願手続を遂行することしかできない。このように、特許を受ける権利は、発明者の他、発明者からの承継人であっても所有し得るが、特許出願人適格は発明者以外には認められていない。

出願人と譲受人の関係について、Oblon 氏は次のように述べている。

「米国では、出願人は常に発明者で、譲受人は常に所有者である。発明者がその権利をいかなる第三者にも譲渡しなかった場合には、発明者は出願人と所有者の両方を兼ねる。」

譲渡の手続としては、譲渡の事実を証明するために譲渡証 (assignment) が提出され、USPTO に提出された譲渡証は登記 (recordation) される (37 CFR 3.11(a))。譲渡は契約の問題であり、USPTO は譲渡の有効性について決定する権限はなく、譲渡証が提出された場合には譲渡が有効に行われたものとして取り扱う (MPEP § 317.03)。いずれにしても、出願人は発明者でなければならず、出願時に発明がすでに譲渡されていたとしても、出願人は発明者に限られる (37 CFR 1.46)。

特許を受ける権利の譲受人がその者の名義で出願した場合について、USPTO 担当者は次のように述べている。

「発明者でない他人を発明者名義とする特許出願は、そのことを支持する証拠があれば、35 U.S.C. 102(f) に基づき拒絶される。発明者でない他人を発明者名義とする特許は、35 U.S.C. 102(f) の特許要件を満たしていない。しかしながら、一般に裁判所は、争いがない限り、特許に記載された発明者を正しいものと推定する。さらに、非発明者を記載した等の発明者名義の誤りは、悪意のない錯誤であれば、発明者を訂正するための請願書を USPTO に提出することにより容易に訂正されるので、裁判所が無効判決を出すことは通常はない。発明者名義の誤りが意図的である場合には、特許権者の不公正行為が認定され、権利行使不能の判決がなされることがある。」

(3) 共同出願違反との関係

発明が、2 人以上の者によってなされたとき、それらの者は共同で特許出願しなければならない (35 U.S.C. 116)。共同発明における発明者は、集合体としての発明者であることが原則とされる。したがって、共同発明者の一部を除外して出願した場合、その出願は、発明者によってなされたものとは解されず³⁴²、拒絶され、過誤により特許された場合には特許無効の抗弁事由となる (35 U.S.C. 282)。ただし、ある者が誤って特許出願に発明者として加えられ、または発明者が誤って出願から除外され、その過誤に詐欺的な意図がないと認められるときは、出願の補正が認められる (35 U.S.C. 116 ; 37 CFR 1.48(a))。

共同出願違反と冒認の関係について、USPTO 担当者は次のように述べている。

「発明者性 (inventorship) が不正である (発明者の一部を欠く、または非発明者が含まれる) 特許出願は、その不正を確立するに十分な証拠がある限り、35 U.S.C. 102(f) によって拒絶される。冒認出願 (derived application) は、クレームされた発明が、不正な発明者性によって、正当な発明者性から導出されたもの (derivation) である。不正な発明者性は、発明者の一部が記載されていない場合、発明者でない者が記載されている場合、

³⁴² ヘンリー幸田・前掲注 341 150 頁

またはその両方の場合であり得る。」

USPTO 担当者は、共同発明に係る発明者が過不足なく記載されて初めて発明者性（集合体としての発明者）の要件は満たされ、それ以外の場合は 35 U.S.C. 102(f) によって拒絶される、すなわち「冒認」である、と解している。

一方、Oblon 氏は、共同出願違反と冒認の関係について次のように述べている。

「2 人以上の者が共同して発明をした場合、特許出願は共同発明者のすべての名において行う必要がある。これを満たさない場合には、無効な特許が発生し、また出願手続中に審査官が共同出願違反を認定した場合には、拒絶される。このような出願は、「冒認出願」の一種とはみなされない。単に、無効な出願または無効な特許であるということにすぎない。」

Oblon 氏は、発明者の一部を欠く場合であっても、発明者（共同発明者の一部）による出願は、発明者でない者が発明者であると偽ってした（冒認）出願とはまったく異質であると説明する。すなわち、冒認に係る出願の場合、真の発明者が発明者名義を訂正することによりその出願を引き継ぐこと、すなわち取り戻すことはできない。一方、共同発明に係る出願の場合、出願時に除外された共同発明者は、後述するように、出願中であれば 35 U.S.C. 116 に基づき、また特許後であれば 35 U.S.C. 256 に基づき、発明者名義を訂正することによって発明者に加わることができる。このように、発明者でない者（冒認者）が発明者として記載されている出願・特許は無効であるのに対し、共同発明者の一部を欠くとしても発明者が記載されている出願・特許は、適法な訂正手続により拒絶・無効の理由が治癒する点で、区別されるべきと解している。

このように、共同出願違反が冒認の一類型に該当するか否かについて見解に相違があるが、冒頭に述べた「他人の発明について出願する」という冒認の定義（MPEP § 2137）に照らし、共同発明者の一部（他人ではない）による出願（共同出願違反）が冒認の一類型に該当すると解することには無理があると思われる。

冒認者が付加価値をつけた改良発明について出願した場合、その発明が共同発明に当たるのかどうか問題となる。クレームされた発明が、冒認発明ではなく、共同発明であると評価された場合には、適法な発明者名義の訂正により元の発明者を追加することができれば、当該出願の拒絶・無効理由は解消する。しかし、発明者名義の誤りに詐欺的意図がある場合には、発明者の訂正ができないので、治癒できない拒絶・無効理由を含むことになる。

2. 拒絶・異議・無効について

35 U.S.C. 102(f) は、特許要件として、発明者自身による特許出願を要求する。USPTO の審査官は、特許出願に係る発明が発明者でない他人によりなされたことを支持する証拠があれば、その特許出願を拒絶することができる。この点、USPTO 担当者は次のように述べている。

「発明者でない他人を発明者名義とする特許出願は、そのことを支持する証拠があれば、35 U.S.C. 102(f)に基づき拒絶される。発明者でない他人を発明者名義とする特許は、35 U.S.C. 102(f)の特許要件を満たしていない。しかしながら、一般に裁判所は、争いが無い限り、特許に記載された発明者を正しいものと推定する。さらに、非発明者を記載した等の発明者名義の誤りは、悪意のない錯誤であれば、発明者を訂正するための請願書をUSPTOに提出することにより容易に訂正されるので、裁判所が無効判決を出すことは通常はない。発明者名義の誤りが意図的である場合には、特許権者の不公正行為が認定され、権利行使不能の判決がなされることがある。」

米国には、異議申立て制度および無効審判制度はない。また、再審査制度において、冒認は請求理由でない(35 U.S.C. 301~318)。

特許権の有効性または侵害に関する訴訟において、被告は冒認を理由とする特許無効の抗弁をすることができる(35 U.S.C. 282)。抗弁の主張にあたり、被告は、特許権者が発明を完成していないことを立証する必要がある。発明の完成には創案および実施化の2段階があるが、単に実施化の作業を行っただけの者は発明者たり得ない(MPEP § 2137.01)。したがって、他人から発明を知得したと認定されるためには、その他人が発明を創案し、それが何らかの手段によって冒認者に伝達されたことを要するが、その他人が実施化したことまでは立証する必要はない(MPEP § 2137)。

3. 移転請求制度について

(1) 概要、手続

① 特許法上の規定

米国には、冒認に係る特許を受ける権利または特許権の移転請求を認める制度はない。したがって、発明者が特許を取得することを望む場合には、特許法上、自ら出願をする必要がある。自己の発明を冒認された発明者は、自らも特許出願をすることにより、後述するインターフェアレンス手続を通して特許を取得することができる。しかしながら、米国特許法では、発明者であっても一定期間内に特許出願をしなければ出願が拒絶されるため(35 U.S.C. 102(b))、インターフェアレンス手続による救済には時間的制約がある。

② 事例・判例

米国特許法は、発明者による特許出願を要件としており(35 U.S.C. 102(f))、発明者自身が特許出願しなかった場合には、発明者の訂正が認められる場合を除き、それに対して発行された特許は無効である。したがって、真の権利者が冒認に係る特許を有効なものとして取り戻すことは米国特許法では認められないが、契約違反、営業秘密侵害といった州法上、衡平法上の救済を受けるべく特許の所有権が争われた事例はある。

特許譲渡請求を否定した最高裁判例として、Kennedy 事件(Kennedy v. Hazelton, 128 U.S. 667 (1888))がある。この事案は、非発明者による特許出願の譲渡を受けた真の発

明者である被告に対し、原告が契約に基づき特許の譲渡を求めた事例において、非発明者がした特許出願は、後に発明者に譲渡されたとしても特許無効であることは変わらないとして、原告に対する衡平法上の救済を否定し、普通法上の損害賠償請求の可能性のみを認めた事案である。特許出願は発明者によらなければ無効であるという米国特許法の原則に沿った判決である。

一方、特許譲渡請求を肯定した最高裁判例として、**Becher 事件 (Becher v. Contoure Laboratories, Inc., 279 U.S. 388 (1929))**がある。この事案で最高裁は、発明者に特許制度以前の権利が存在することを肯定し、秘密保持契約における信託違反によって、かかる権利が侵害された場合の衡平法上の救済方法として、州法に基づく特許譲渡請求を認め、かつ、係る判決の被告が、連邦法によって特許無効を主張して同判決の差止めを求めるのは、禁反言として許されないとした。しかし、特許の譲渡による救済は認められたが、非発明者による特許出願について、連邦法下での第三者による特許無効の主張は許されるため、特許出願は発明者によらなければ無効であるという米国特許法の原則から外れた判決ではない。

その後の連邦控訴裁判例として、**Saco-Lowell 事件 (Saco-Lowell Shops v. Reynolds, 141 F.2d 587; 61 U.S.P.Q. 3 (4th Cir. 1944))**がある。Saco-Lowell 判決は、信頼関係に基づいて発明者から開示された発明について、非発明者が特許を取得することは、信頼関係の違反として許されないとした。そして、真の発明者を「無体財産の所有者」とし、「それらが特許で保護されていたかどうかにかかわらず」「信頼関係に基づいてそれらを開示した相手方によるそれらの実施に対して、保護を求める権原があった」とした。そして、かかる相手方が当該発明を実施したときは、それによって生じた利益及び損害について、「特許法制によるのではなく、衡平法は他者の損失により不当に自らを利得する者を許さないという原則」によって、責任を負うべきであるとした。その上で、本件特許は、信頼関係に基づいて原告が被告に開示した発明について、被告が信頼関係に違反して取得したから、「原告らはその特許に対する権原を有すると判断し、被告が原告らにそれ（その特許）を譲渡すべく命じた原審裁判所は正しかった」とした。しかし、上記 **Becher 事件**と同様に、特許の譲渡による救済は認められたが、特許出願は発明者によらなければ無効であるという米国特許法の原則を覆す判決ではない。

上記 **Becher 判決**及び **Saco-Lowell 判決**と同様の立場に立つ連邦巡回控訴裁判例として、**Richardson 事件 (Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd., 868 F.2d 1226; 9 U.S.P.Q.2d 1913 (Fed. Cir. 1989))**がある。この事案で連邦巡回控訴裁判所は、原審における陪審の評決に基づき、発明者 **Reynolds** は、冒認特許の名義人スズキに対して、「特許の所有権について権原を有する」とし、衡平法上、特許の譲渡による救済が認められるべきとした。また、真の発明者が冒認特許名義人に対する関係で救済を求めるにはインターフェアランスによるほかないというスズキの主張を排斥し、「裁判所は、裁判所の管轄権の対象である知的財産の不正な私物化を是正するのに無力ではない」とした。本判決も、上記 **Becher 判決**及び **Saco-Lowell 判決**と同様に、特許の譲渡は認めても、第三者による特許無効の可能性が残る点で、特許出願は発明者によらなければ無効であるという米国特許法の原則か

ら外れたものではない。

③ 判決を得た者が行う手続

発明者名義に錯誤があり、それが詐欺的な意図なく生じたものであることが認定された場合、裁判所は発明者名義の変更を命じる判決を出す。かかる判決を得た者は、37 CFR 1.324の規定に従い請願書をUSPTOに提出し、かつ、判決の内容をUSPTOに知らしめるため判決書を提出する必要がある。発明者の訂正を命じる判決がある場合、USPTOに対する手続は、冒認者の協力を要することなく、単独で行うことができる。発明者は正しいが、特許の譲受人を変更すべきとする判決は、USPTOの譲渡局（Assignment Office）にファイルされ、USPTOは公式譲渡記録に譲渡先の変更を記載する。なお、発明者名義が訂正された場合、USPTOは、特許公報を再発行することはないが、訂正証書を発行して、これを紙媒体および電子媒体の両方の記録において、元の特許に添付する。

④ 特許の譲渡は出願の無効を解消しない点について

上記判例にあるように特許の譲渡が認められた場合であっても、依然として第三者による特許無効の可能性が残る点について、Oblon氏は次のように述べている。

「米国では、発明者から別の発明者へ出願を移転することを要求する手続は存在しない。所有権（ownership）に関しては、第2の当事者が発明者の何らかの契約上の義務の理由によりその特許を所有する権利を持つと主張することは、特許の無効の根拠にはならない。特許は、その所有者が正当でなくても、完全に有効である。会社Aが特許を所有していて、会社Xに対して特許侵害の訴訟を提起した場合、会社Xは、会社Aの所有権が不適法であることを理由に特許が無効であると主張することはできない。会社Xは、抗弁として、会社Aは特許を所有しないので、適法な所有者しか特許侵害の訴訟は提起できないことを理由に、訴訟は却下されるべきであるという事実を使用することはできる。他方、会社Aが会社Xに対して特許侵害訴訟を起こし、特許侵害訴訟に対する抗弁が特許に記名する発明者が真の発明者ではないというものである場合には、その抗弁は、特許は真の発明者によって取得されなければならないという米国特許法の要件により、特許は無効であるというものになる。」 「第三者は、出願が正しい発明者を記名せずになされたという理由によって特許を無効にすることを試みることができる。特許出願が、自身が発明者でないことを知っていて、特許出願をでたらめに行った出願人によってなされ、その特許が後日、真の発明者か、真の発明者が出願に記名されていないことを発見した者のいずれかである第三者に対して主張された場合（特許侵害の訴訟が起こされた場合）には、その特許は無効になり、被告は不公正行為または詐欺行為に対して最大3倍までの損害賠償額を請求することができる。ただし、最初の出願人と記名発明者の両方が、その記名発明者が実際に真の発明者であると正当に信じていた場合は、後日真の発明者ではなかったと裁定された場合でも、第三者の被告は損害賠償金を徴収することはできない。これは単に特許の無効の根拠になるだけである。被告が損害賠償金を徴収するためには、出願が不公正行為または詐

欺によりなされたことを証明しなければならない。」

このように、発明に対する権利の所有者を冒認者から救済するため、州法や衡平法による解決が図られているが、発明者自身による特許出願という要件が特許の有効性の本質であるという原則が覆されない限り、真の権利者の完全なる救済は実現不可能である。

(2) 審査手続の中断、処分禁止の仮処分

権利帰属に関する訴訟が提起された場合、審査手続の中断を求める請願書を USPTO に提出することにより、手続を中断させることができる (37 CFR 1.103)。手続の中断を求める場合、十分な理由 (good and sufficient cause) を示す必要がある (37 CFR 1.103(a) (1))。この「十分な理由」の意味について USPTO 担当者は、「十分な理由の意味は広く、請願に対する決定に関して USPTO は広い裁量を有する。一般に、発明の所有権に関する訴訟が提起されているというだけでは「十分な理由」があるとはみなされないであろう。」と述べている。また、訴訟が提起されていない場合でも、権利を有する資格がある十分な証拠を示すことができるときは、USPTO へ請願書を提出して審査手続を中断させることができる (Oblon 氏コメント)。なお、37 CFR 1.103(a)の規定による請願書の提出に係るコストは 200 ドルである (37 CFR 1.17(g))。

USPTO が請願を受け入れて手続を中断しない限り、出願人 (冒認者) による出願の取下げ・放棄を防ぐ手段はない。しかしながら、出願が取下げ・放棄された場合であっても、発明者が訴訟において勝訴したならば、その旨の請願書を提出して当該出願を復活させることができる (37 CFR 1.137)。この場合の請願書提出に係るコストは 500 ドルである (37 CFR 1.17(l))。

(3) 第三者の保護

特許の譲渡を認めた判決によって特許の所有者が冒認者から真の権利者へ変更された場合、冒認者からの善意の特許譲受人やライセンシーがいたときに、かかる第三者が保護されるのかが問題となる。この点、USPTO 担当者は次のように述べている。

「私たちは、ライセンス対象特許の所有権が冒認によって変更された例を知らない。そのため、裁判所がこのような状況をどのように解決するかを述べるのは困難である。この問題は特許法と契約法の共通部分に係わる、混合した法律の問題になる。このような状況に関係するいくつかの法理が存在する。

- 第三者のライセンサーは、真の所有権を通知されていなかった誠実な価値の購入者とみなすことができる。
- 当事者は自分が実際に所有している権利しか譲渡またはライセンスすることができない。
- 所有権変更の民事訴訟以外にこの状況を救済する別の方策が存在した可能性がある。」

また、このような第三者の対抗手段としての「先使用权」の抗弁の可能性について、Oblon

氏は次のように述べている。

「米国では先使用権は特許侵害に対する抗弁にはならない。第三者が、自身が発明を行ったことを証明できても、特許権者の発明の前に、自身の発明を公開しなかったか、または特許を出願しなかった場合には、特許は無効にはならず、先使用者に対する差し止め命令の取得が可能になる。米国の法律は、発明を行う人々に特許を出願して一般公衆が開示の利益を得られるように奨励することを意図している。したがって、発明を完成しても、それを秘密にしている者は、社会に利益をもたらさない。その間、第三者が、最初の発明者から冒認することなく独自に同一発明を完成し、特許を出願した2番目の発明者であった場合には、この2番目の発明者の特許は有効になり、この2番目の特許に基づいて、特許を出願しなかったか、または発明を秘密にしていた最初の発明者に対してさえも、損害賠償を請求したり、差し止め命令を取得したりすることが可能である。最初の発明者が特許を出願しなかったものの、その発明を秘密にしておかなかった場合には、2番目の独自の発明者による2番目の特許出願は、最初の発明者の開示によって無効になる可能性がある。このように、米国には先使用権はない。」

このように、米国では第三者に先使用権が認められる可能性はないが、上述したように、冒認に係る特許に対しては第三者による無効の主張（抗弁）が許されるため、善意の譲受人等の第三者の実施が不当に制限されることはないものと考えられる。

4. 真の権利者の出願のやり直しについて

(1) 概要、手続

① 特許法上の規定

米国には、出願日遡及や優先権の効力を伴うやり直し出願を認める制度はない。したがって、上述したように、発明者が特許を取得することを望む場合には、自ら出願をする必要がある。自己の発明を冒認された発明者は、自らも特許出願をすることにより、後述のインターフェアレンス手続を通して特許を取得することができる。

② インターフェアレンス

先発明者主義（First-to-Invent System）をとる米国に特有の制度として、インターフェアレンスがある（35 U.S.C. 135(a)）。インターフェアレンスは、同一発明にかかわる複数の出願ないし特許が競合した際、最先の発明者を認定し、特許を与えるための手続である。インターフェアレンスは、審査官の職権で宣言され、又は当事者の申立てにより開始され、その手続は特許抗告・抵触審判部（The Board of Patent Appeals and Interferences）が担当する。同審判部は、発明の優先性（priority）の争点について判断し、また、特許性（patentability）の争点についても判断することができる（35 U.S.C. 135(a)）。

ある者が真の発明者からその発明を冒認した場合、真の発明者は発明者性の要件を充足

するが、冒認者はこれを充足しない (35 U.S.C. 102(f))。したがって、真の発明者が特許出願した場合、その発明を冒認特許出願した者との紛争は、インターフェアレンス手続によって解決することができる。この場合、争点は、先発明性 (first-to-invent) ではなく、発明者性 (inventorship) ないし創作者性 (originality) である。冒認特許出願に特許性がないとされる場合には、真の発明者による特許性のある特許出願が優先するからである。

③ 冒認の事実を主張するための立証事項

インターフェアレンスに係る発明が独立してなされた場合、争点は先発明性となる。先発明性は、発明完成の前後関係により判定される事実問題であり、実務的には次の五つの基本ルールに従って認定される³⁴³。

- (a) 先に発明を実施化 (Reduction to Practice) した者が優先する。
- (b) 米国特許出願 (またはパリ条約に基づく外国優先出願) は、発明の実施化とみなされる (Constructive Reduction to Practice)。
- (c) 実施化が遅い発明者であっても、発明理念の創案 (Conception) が早く、競合発明者による実施化の直前から継続的に誠実な努力を続けて実施化した者は、先発明者として認められる。
- (d) 実施化の後、出願までの間に、発明を放棄、隠匿または隠蔽した者は、発明の優先性を失う。
- (e) 外国における発明活動は、実施化の根拠とは認められない。

上記各事項を判断するに際し、「先願者」は優勢の推定を受けるが、「後願者」は逆に立証責任を負う。

冒認の場合、後願者は、先願者が発明を完成していないことを立証する必要がある。発明の完成には創案および実施化の2段階があるが、単に実施化の作業を行っただけの者は発明者たり得ない (MPEP§2137.01)。したがって、他人から発明を知得したと認定されるためには、その他人が発明を創案し、それが何らかの手段によって冒認者に伝達されたことを要するが、その他人が実施化したことまでは立証する必要はない (MPEP§2137)。この点、Oblon 氏は次のように述べている。

「真の発明者は、冒認の嫌疑をかけられている者が発明の知識を所有していたことが証明されている日より前に、何らかの手段によって冒認の嫌疑をかけられている者に発明の全体的な着想を自身で伝達したことを証明しなければならない。すなわち、発明者は、さらに重要な技術的革新なしに通常の技能の一つによって発明を実施化するのに十分な発明の完全な着想を持っていたこと、そしてこの完全な着想を冒認の嫌疑をかけられている者に十分早い時期に伝達していたことを確実に証明できなければならない。真の発明者は、

³⁴³ ヘンリー幸田・前掲注 341 192-193 頁

正当な勤勉さも実施化も証明する必要はない。」

④ インターフェアレンスによる救済の限界

上述のように、冒認特許出願の被害者である真の権利者は、自ら特許出願すること（出願のやり直し）により、冒認特許出願人に対するインターフェアレンス手続を開始させることで、救済を受けることが可能である。しかし、米国特許法では、真の発明者又はその正当な承継人であっても、冒認発明が公開された場合には、その後1年以内に特許出願しなければ出願が拒絶されるため（35 U.S.C. 102(b)）、インターフェアレンス手続による救済を受けるには、時間的に制約がある。

⑤ 発明者名義が不正に変更された場合

発明者が出願した後、無権利の第三者が出願名義を自分に書き換え、またその状態で特許を受けた場合に、発明者がそのような冒認に係る出願または特許をインターフェアレンス手続において無効にできるかという点について、USPTO 担当者は次のように述べている。

「真の発明者は第2の出願を行うことで、最初の「冒認」出願に対して、冒認または優先権のいずれかを主張することを選択できる。このような冒認および／または優先権の主張はインターフェアレンス手続で解決される。無権利の第三者が名義を真の発明者から自分に書き換えることによってUSPTO に対して詐欺を働いた場合には、発明者は請願、出願の再発行、または第2の出願を行って、特許の記録を訂正して正しい発明者を正確に反映させるように要請することができる。どのアプローチが適切であるかは、各ケースの個別の事情により異なる。」

上記で第2の出願を行った場合にはインターフェアレンス手続が開始される。当該手続において、書き換えられた先の出願について特許の記録が訂正できた場合は、第2の出願を取下げればよく、特許の記録を訂正できなかった場合は、先の出願を無効にして第2の出願を権利化すればよい。

⑥ 共同出願違反の場合

上述したように、共同出願違反が冒認の一類型に該当するか否かについて見解に相違があるが、共同出願違反の出願または特許についてもインターフェアレンスにおいて無効にできるかという点について、Oblon氏は次のように述べている。

「特許出願に含まれていない発明者は、自身とその他の共同発明者を記名した特許出願をすることによりインターフェアレンスを請求することができる。この場合、その発明者が記名されていない出願または特許は、拒絶・無効になる。」

もっとも、特許出願に含まれていない発明者がその他の共同発明者を記名した特許出願

をすることができるのであれば、上記1. (3)で述べたように、適法な訂正手続により元の特許出願または特許を有効に維持する途もある。反対に、特許出願に含まれていない発明者とその他の共同発明者とが敵対している限り、訂正手続もできなければ、インターフェアレンスを請求するための適法な共同出願をすることもできないことになる。

なお、USPTO 担当者も共同出願違反をインターフェアレンスにおいて拒絶・無効にできるとするが、その根拠は35 U.S.C. 102(f)の規定にあると述べている。共同出願違反は冒認の一類型に該当すると解しているためである。

(2) 第三者の保護

インターフェアレンスによって無効とされた冒認特許の所有者(冒認者)からの善意の特許譲受人やライセンシーがいたときに、かかる第三者が保護されるのかが問題となる。この点、Oblon氏は次のように述べている。

「冒認者からの善意の特許譲受人またはライセンシー等の第三者は、冒認者に対して損害賠償を求める以外はいかなる形でも保護されない。第三者はいかなるライセンスを取得する権利もない。第三者はその権利を冒認者から取得しており、冒認者は付与する権利がないことから、第三者は、善意であるか悪意であるかに関係なく、いかなる権利も取得しない。」

なお、このような第三者の対抗手段としての「先使用权」の抗弁の可能性がないことについては、上述したとおりである。

5. 真の権利者の救済における考え方について

(1) 先願主義移行を含む米国特許法改正法案

審議中の米国特許法改正法案(S.515;H.R.2795)は、発明日に関連する全ての条文(35 U.S.C. 102(g)等)を廃止し、パリ条約に基づく優先日、仮出願に基づく優先日、継続出願、分割出願の親出願日(35 U.S.C. 100(h)の「effective filing date」;以下、「優先日等」という。)を新規性・進歩性の判断基準日とする(35 U.S.C. 102(a))。さらに、冒認者が先に出願をすると真の権利者は特許が受けられないとの懸念を払拭するため、法案では、35 U.S.C. 135を、先発明者を決定する手続「インターフェアレンス」から、真の権利者を決定する手続「デリベーション手続(derivation proceeding)」に改め、冒認者が先に出願をした場合、真の権利者はこれを自分の出願とすることができることとしている。デリベーション手続を利用するためには、真の権利者は当該発明について自ら出願を行うことが必要であると解される。すなわち、冒認出願の先願があった場合、審判部(Patent Trial and Appeal Board)は、適切と認められるときは、当該先願に係る出願・特許の発明者名を変更する審決を出す(35 U.S.C. 135(a)(2)(B)(C))。当該先願に係る出願・特許の発明者名の変更が認められなかった場合には、真の権利者自身による出願が権利化されるものと解される。これを「先発明者先願主義(First Inventor-to-File)」と称し、

真の権利者であって最先の出願人が特許を受けることができることを明確にしている。さらに、上記改正法案では、35 U.S.C. 118 を改正し、特許を受ける権利の譲受人が出願人となることができるようにしている。

上記改正法案の趣旨・解釈について、USPTO 担当者は、「各種改正法案のいずれの条項も、その意味については憶測するほかない」と断った上で、次のように述べている。

「米国特許法改正法案で検討されている先発明者先願主義に関するいずれの条項も、クレームされる発明の真の発明者を正しく記載しなければならないという出願の要件を変更することはないと思われる。発明の優先性を判断する必要はなくなるが、冒認の判断は引き続き必要とされるであろう。」

また Oblon 氏は、「現時点で、米国特許法の改正の可能性に基づいて法的な助言をするのは非常に困難である。法律ができるまで法律は存在せず、それまでは単なる推量にしかない。」と断った上で、次のように述べている。

「改正特許法案の下では、インターフェアレンスは廃止されることになるが、冒認の問題は存続し、何らかの新しい手続ができる筈である。現在の手続が、冒認を立証する真の発明者にとってどのようなものになるかを推測するのは非常に難しい。」

特許を受ける権利の譲受人が出願人となることとする改正 35 U.S.C. 118 について、USPTO 担当者は次のように述べている。

「発明を他の者に譲渡した後に出願をした発明者は冒認者ではない。また、譲受人は、発明者が出願をしたという事実に係わらず、特許出願の所有者である。譲受人には出願審査を引き継ぎ、それを継続することも、あるいは自身が行った出願のために放棄することも可能である。ただし、譲受人が自身の出願を行うことを選択した場合、譲受人は 35 U.S.C. 102(b) に基づく法定拒絶条項に直面しないように、最初の出願の公開日を承知しておく必要がある。」

また Oblon 氏は、改正 35 U.S.C. 118 について次のように述べている。

「現在、特許は譲受人ではなく、発明者によって出願される。この（改正法の）規定の意図は、発明者の代わりに譲受人が特許を出願できるようにすることである。発明者の名前は記載されなければならない。譲受人に権利を譲渡した発明者が真の発明者ではない場合、譲受人はまったく保護されないであろう。」

なお、USPTO 担当者も Oblon 氏も、上述の共同出願違反の場合（4.（1）⑥）、移転請求認容判決により特許が譲渡された場合（3.（1）④）、および冒認者からの善意の特

許譲受人等の第三者の保護（3.（3））に関する各コメントが、米国特許法改正法案の下で変わることはないとしている。

このように、米国特許法改正法案の趣旨・解釈については憶測の域を出ておらず、その詳細は審議を通して定まっていくものと考えられる。しかしながら、USPTO 担当者と Oblon 氏の上記コメントからは、改正法案においても、現行法と同様に、発明者名義の真正性は特許の有効性の本質であることに変わりはないようである。したがって、譲受人が、詐欺的な意図をもって、その譲渡人である発明者とは別の者を発明者として出願した場合には、その出願は冒認に係るものとして治癒できない拒絶・無効を含むものとなろう。

（2）冒認の判断の役割分担（裁判所か行政庁か）

発明者の特定に争いがある場合、USPTO が決定することができる。権利の譲渡は契約の問題であり、その紛争は裁判所の管轄であり、所有者に関して争いがある場合、所有者の決定は USPTO ではできない³⁴⁴。

6. 発明者の訂正手続

発明者の訂正は、出願中であれば 35 U.S.C. 116 に基づき、また特許後であれば 35 U.S.C. 256 に基づき、いずれの場合もその錯誤が詐欺的な意図なく生じたものでないことを条件として、行うことができる。したがって、発明者の訂正要件に特許権設定前後での区別はない。なお、発明者の訂正手続に係るコストは 130 ドルである（37 CFR 1.324 ; 37 CFR 1.20(b)）。

「詐欺的な意図なく (without any deceptive intention)」は、一般には「意図の不在」を暗示するので、順行的な意図を暗示する「善意 (in good faith)」と同義であるとは言えないが、両者が異なる結果をもたらす場面はほとんどない (USPTO 担当者コメント)。

宣誓書または宣言書（37 CFR 1.64(a)）が提出された後で発明者に関する錯誤が発覚した場合、そのままでは特許を受けることができないが（35 U.S.C. 102(f)）、(1) 発明者訂正の請求、(2) 発明者として追加または削除される者の陳述であって、発明者に関する錯誤がその者による詐欺的意図によるものでない旨を陳述するもの、(3) 実際の発明者による宣誓書または宣言書、(4) 手数料（37 CFR 1.17(i)）および(5) 譲受人がいる場合には譲受人の承諾書を含む手続により、発明者訂正の補正をすることができる（37 CFR 1.48(a) (1)～(5)）。特許後に発明者を訂正する場合も、手続要件は出願中の発明者訂正と同一である（37 CFR 1.324）。訂正証書が発行されたとき、当該特許は、発明者の不適を理由とする無効を回避することができる。また、訴訟手続において、発明者の誤記が判明した場合、裁判所は、訂正証書の発行を長官に対し命ずる権限が与えられる（35 U.S.C. 256）。

³⁴⁴ 木梨貞男『米国特許入門〔第2版〕』（工業調査会、2004）第50頁

7. 罰則について

出願人は、自己が本来の、最先の発明者であることを信じる旨の宣誓をしなければならない (35 U.S.C. 115;37 CFR 1.63)。すなわち、米国特許出願に際しては、デklarレーション (Declaration) または宣誓書 (Oath) を提出することが要求される (35 U.S.C. 25)。特に、罰則に関する宣誓の内容は次のとおりである。

「私は、私の知識に関して本用紙に記載する事実は真実であり、情報及び信念に関する記載事項は真実であり、さらに、これらの記載は、故意の虚偽記載等は 18 U.S.C. 1001 に基づき罰金あるいは実刑、あるいはその両方で処罰されることがあり、さらに、前記故意の虚偽記載は該当する出願や発行された特許の正当性を損ねる場合があることを承知したうえで記載していることをここに宣誓します。」

したがって、冒認出願の場合、自分が最先の発明者または共同発明者であることが虚偽の陳述に該当するときは、罰金もしくは懲役またはそれらの両方により罰せられる (35 U.S.C. 25(b))。この場合の罰則について、Oblon 氏は次のように述べている。

「冒認者が取得した特許は不公正行為 (inequitable conduct) または詐欺によって取得されたものとみなされる可能性があり、冒認者が第三者に対して特許の権利を主張し、その事実が証明された場合には、冒認特許の所有者に対して最大 3 倍までの損害賠償額が課せられる可能性がある。」 「冒認者が、自分の知る限り自分が最先の真の発明者であると記載した虚偽の宣言書に意図的に署名した事実に基づいて刑罰が科せられる可能性がある。このような宣言は偽証になり、最大 5 年の懲役刑が科せられる。」

8. 実用新案法・意匠法における取扱い

米国特許法上、発明と実用新案は区別されていない (35 U.S.C. 100(a))。また、意匠は特許の一形態として保護される (35 U.S.C. 171~173)。したがって、意匠特許には原則として通常の特許にかかわる規定が適用され、冒認意匠の取扱いに冒認特許との相違はない。

以 上

V. 韓国

1. 冒認について

(1) 冒認の意味

発明者でない者であつて、特許を受けることができる権利の承継人でない者を、無権利者という（韓国特許法第 34 条）。

例えば、正当な権利者が権利を有していた発明について、その内容を知った第三者が、正当な権利者が出願する前に自己の名義で出願して特許を受ける類型が、無権利者による出願に該当する³⁴⁵。

なお、i)正当な権利者と承継人との間の出願人名義変更の約定に瑕疵があり、結果的に特許を受けることができる権利を承継した者の出願が無権利者による出願となる場合³⁴⁶及び ii)共同発明において共同発明者 1 人の単独名義で出願する場合³⁴⁷も、無権利者の類型として取り扱われている³⁴⁸。

発明者が特許を受けることができる権利を譲渡した後、自己名義で出願した場合に、冒認出願に該当するかどうかに関する論議があったところ、i)韓国特許法第 33 条第 1 項の明文規定と同法第 38 条第 1 項（特許出願前に特許を受けることができる権利の承継はその承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗できないという規定）に基づいて発明者は自身の特許を受けることができる権利を承継してもなおその権利を有するという見解と、ii)上記のような場合、発明者は同法第 38 条第 1 項の第三者には含まれないため、承継人は発明者に承継を主張でき、発明者を無権利者と見なければならぬという見解がある³⁴⁹。

また、特許を受けることができる権利を当事者間契約や職務発明規定などによって譲渡した後は、もはや韓国特許法第 33 条第 1 項の発明者に該当しない、という見解もある³⁵⁰。

特許を受けることができる権利を正当に承継できていない者が、まるで正当な承継人のように主張する者、及び冒認者から特許を受けることができる権利を譲渡された善意の承継人も無権利者とみなされる³⁵¹。

(2) 特許を受ける権利の態様

発明をした者又はその承継人は、特許法に規定するところにより、特許を受けることができる権利を有する。ただし、特許庁の職員及び特許審判院の職員は、相続又は遺贈の場合を除き、在職中に特許を受けることができない（韓国特許法第 33 条第 1 項）。

特許を受けることができる権利の発生基準に関して、特許法において明文上は規定されていないが、学説及び判例、そして実務においては、発明の完成時点をもって、特許を受けることができる権利の発生基準と見るのが一般的である³⁵²。また、韓国特許庁審査指針書の第 3 部 2（発明者）には“発明者は発明の完成時に特許を受けることができる権利を原

³⁴⁵ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁴⁶ 大法院 2004.1.16.言渡 2003 ダ 47218 判決 等

³⁴⁷ 大法院 2005.2.18.言渡 2003 フ 2218 判決 等

³⁴⁸ カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹(2004)6-7 頁

³⁴⁹ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁵⁰ 現地大学教授からの回答書及びヒアリング調査より

³⁵¹ 特許庁審査指針書（特許庁、2008） 3113 頁

³⁵² 尹 宣熙『特許法〔第 3 版〕』（法文社） 248 頁

始的に所有するようになる”と規定されている。

2人以上が共同して発明したときは、特許を受けることができる権利は、共有とする（韓国特許法第33条第2項）。

（3）共同出願違反との関係

特許を受けることができる権利が共有である場合には、共有者の全員が共同して特許出願をしなければならない（韓国特許法第44条）。

この規定に違反すると、特許拒絶の理由（同法第62条第1項）及び特許無効の理由（韓国特許法第133条第2項）となる。

共同発明において、共同発明者のうち1人の単独名義で出願した場合は、無権利者による出願となる³⁵³。

また共同発明の場合、共同出願人中の一部のみが出願した場合は無効事由に該当するが、その出願前又は出願後に共同発明者中の1人が残りの共同発明者から特許を受けることができる権利の持分につき全て移転を受けて単独権利者になる場合には、共同出願の適用を受けないか、又は共同出願の規定に違反して出願された場合にも、その瑕疵が治癒するという裁判例がある³⁵⁴。

（4）発明開示の態様と真の権利者による発明取戻しの関係

正当な権利者から発明を知得した第三者が、刊行物記載や公然実施を通じてその発明を世に開示する行為をした場合、韓国では、原則的に新規性喪失に該当する。ただし、第三者による発明の開示が“正当な権利者の意思に反して”刊行物記載又は公然実施された場合には韓国特許法第30条第1項第2号の規定により、公知等にならない発明（新規性喪失の例外）と認められ、正当な権利者は特許を受けることができる。

一方、第三者による開示が特許出願を通じたものである場合は、これを無権利者の出願として取扱い、韓国特許法第34条及び第35条の規定により、正当な権利者が自ら出願することによって、実質的に発明を取戻すことが可能となる。

2. 拒絶・異議・無効について

（1）拒絶・無効

特許出願が特許を受けることができる権利を有しない者によりなされたものである場合、特許拒絶の理由（韓国特許法第62条第2項）及び特許無効の理由（同法第133条第1項）となる。

無効審判を請求することができる者は、利害関係人又は審査官である（韓国特許法第133条第1項本文）。条文上、特許権の設定登録があった日から登録公告後3月以内には、何人も無効審判を請求することができることとされているが、この場合、特許を受ける権利を有しない者による出願であること及び共同出願違反であることを理由とした無効審判は請求することができない（同条第1項但書）。

³⁵³ 現地大学教授からの回答書及びヒアリング調査より

³⁵⁴ 特許法院 2005.7.8.言渡 2004 ホ 5894 判決

無効審判請求人として利害関係があるものとされる例は、特許出願をして拒絶理由通知又は拒絶決定を受けた者、同種業者、特許権者から侵害警告を受けた者、侵害と係わって訴訟関係にある者、特許権者から権利対抗を受ける心配がある者、特許発明を実施するか実施を準備している者などが含まれると解される³⁵⁵。

裁判例では、冒認出願を理由に無効審判を請求する場合、利害関係人は真正な発明者やその承継人に限るべきであるという主張に対し、特許法は正当な発明者やその承継人に独占権を付与する方法で発明を保護、奨励し、産業発展に貢献することを目的とするが、無権利者に対して特許が許与される場合、法律の目的に反する点、特許法が利害関係人だけでなく私的には何ら利害関係がない審査官にも無効審判を請求できるようにする点を挙げて、上記無効審判を請求できる利害関係人が真正な発明者乃至その承継人にものみ限定されるとは見られないと判示した³⁵⁶。この時、利害関係人は当該特許物品と同種の物品を生産、販売しているか、又は販売する者であって当該特許の権利存続によりその権利者から権利の対抗を受けるか、又は受けるおそれがあり、その権利の消滅に直接的かつ現実的な利害関係がある者をいうと判示した。

特許法院の裁判例では、冒認出願されたかどうか争点となる場合、このような無効事由の存否に関する立証責任はこれを主張する無効審判請求人にあると判示した³⁵⁷。

特許庁長又は特許審判院長は、無権利者がした特許出願という理由で特許出願に対して特許拒絶決定、特許拒絶決定の不服審判に対する棄却審決又は特許無効審決の確定がある時には、これをその正当な権利者に書面で通知しなければならない（特許法施行規則第 33 条）。

正当な権利者の出願後に無権利者に出願人名義が変更された場合、及び正当な権利者の出願なしに無権利者のみ出願した場合のいずれについても、拒絶理由の判断時期は拒絶決定の時点であるため、その時まで瑕疵が治癒すれば、拒絶理由も解消されるものと解釈されている。無効事由の場合にも、正当な権利者名の特許権設定登録になれば、無効事由が治癒するものと解釈されている³⁵⁸。

一方で、正当権利者が出願後に無権利者に名義変更された場合にのみ、取戻しにより拒絶理由や無効事由が解消されるものとする見解もある。これは、最初に正当な権利者による出願があったため、それが手続上地位を回復するとしても第三者の地位を害するものと見られないためである³⁵⁹。

なお、発明者の氏名が誤って記載された場合、拒絶事由や無効事由にはならない。韓国特許法は拒絶理由や無効理由を限定列挙しており、韓国特許法第 42 条第 1 項（特許出願書記載事項）に違背したことは拒絶理由や無効理由に挙げられていないからである³⁶⁰。

（２）冒認を理由とした権利行使の回避

無効事由が明白な特許権に基づいて権利行使をする場合、侵害訴訟の相手方は特許侵害

³⁵⁵ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁵⁶ 特許法院 2003.1.16.2002 ホ 2723 判決

³⁵⁷ 2009.6.12.言渡 2008 ホ 8730 判決

³⁵⁸ カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹(2004)21-26 頁参照

³⁵⁹ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁶⁰ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

訴訟で無効審判により無効とされるべき特許に基づいた行使であると抗弁（権利濫用の抗弁）をするか、又は特許庁に特許無効審判を請求して権利を初めから無効とすることができる。このうち、権利濫用の抗弁について、従来の大法院の態度³⁶¹は、無効事由に対する判断は審判手続で行うことができ、侵害訴訟段階では行えないという趣旨であった。しかし、その後、大法院判決³⁶²において、特許の無効審決が確定する以前であるとしても特許権侵害訴訟を審理する法院は特許に無効事由があることが明白かどうかについて判断することができ、進歩性の欠如のような無効事由があることが明白な場合、特許権の行使は権利濫用に該当して許容されないと判示した。この判例は、その後、大法院判決³⁶³により支持された。現在もまだ、判断可能な無効事由の範囲と関連した論議がまだ課題として残っている状況であるが、少なくとも新規性乃至進歩性が欠如した場合には、権利濫用の抗弁が受け入れられると考えられる。ただし、冒認出願に係る特許権の場合にまでこれを拡大適用した例は確認されていない³⁶⁴。

3. 移転請求制度について

(1) 概要、メリット・デメリット、手続

知的財産法上、正当な権利者による移転請求については規定されていない。

後述するように韓国には正当な権利者による遡及効を伴う新たな出願が規定されているが、無権利者が特許出願を取り下げるか、又はその出願自体が無効とされて正当な権利者の出願が無権利者の出願日に遡及できなくなる場合もありうる。そのような場合に、権利者が自ら特許出願をする必要なしに無権利者の特許出願を承継、即ち、出願人名義を変更する方法により無権利者の出願を自身が継続して進行することを認める必要があるという見解がある。

この見解によれば、i)正当な権利者の出願後に無権利者として出願人名義が変更された場合、まだ判例はないが、韓国の実務上、約定などが存在する場合、出願人名義変更手続の履行請求訴訟を提起していることに照らし、正当権利者が無権利者を相手取って出願人名義変更手続の履行を命じる判決を受けて単独で出願人名義変更申告を行うことが妥当であるとされている。初めから正当な権利者の出願があったため、出願人名義変更手続を認めても不合理でなく、より簡便な解決方法になり得るためである。ii)また、正当な権利者の出願なしに無権利者のみ出願した場合には、特許出願が出願をする権原がない第三者により行われたもので、本来無効な出願であったにもかかわらず、そのような出願が有効であることを前提に出願人名義変更手続を用いるのに問題があるが、正当な権利者の救済のための他の適切な方法がないため、これを認めようという考え方がある。

上記二つの場合の両方において拒絶理由の判断時期は拒絶決定であるので、その時まで瑕疵が治癒すれば、拒絶理由も解消されるものと解釈される。無効事由の場合にも、正当な権利者名の特許権設定登録になれば、無効事由が治癒すると解釈されている³⁶⁵。

³⁶¹ 大法院 2003.1.10.2002 フ 1829 判決

³⁶² 2004.10.28.2000 ダ 69194 判決

³⁶³ 2007.1.26.2005 ダ 13882 判決

³⁶⁴ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁶⁵ カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹(2004)21-26 頁

特許譲渡契約が無効や取消などの事由により効力を失った場合に、特許権付与後に特許権移転登録請求が認められた例がある。この事件は、正当な権利者が無権利者に譲渡した行為に虚偽があり、正当な権利者の債権者が詐害行為取消の訴えを提起したものである。裁判所は、不当利得の原理を適用して譲渡人の譲受人に対する特許権移転登録請求を認めた³⁶⁶。これに関して、特許権移転登録を請求するにおいて最初の特許出願は正当な権利者により行われたもので、第三者に予測できない不利益を与えるものではなく、正当な発明者の保護に忠実なものとする見解がある。そして、たとえ正当な権利者の出願なしに無権利者が出願した場合でも、発明者の特許を受けることができる権利は発明により生じるもので、必ず出願をしてこそ発生するものではないことを勘案し、不当利得の法理を適用して移転の請求を許容しなければならないとしている³⁶⁷。

正当な権利者自身が出願していない場合、冒認者名義で特許登録されたものに対する正当権利者への特許権移転登録を否定した下級審判例がある³⁶⁸。

正当な権利者が、冒認者が受けたライセンス料等について取戻すことができるか否かについて、韓国で具体的な論議は確認されていない。ただし、特許譲渡契約が無効や取消などの事由により効力を失った場合に、不当利得の原理を適用して譲渡人の譲受人に関する特許権移転登録請求を認めた判決³⁶⁹を拡大適用すれば、無権利者が受けたライセンス料などの収入も不当利得の一種と見て特許権者に返還することが妥当であると思料される³⁷⁰。

（２）審査手続の中断、処分禁止の仮処分

特許出願の審査において必要であるときは、審決が確定するまで、又は訴訟手続が完結するまで、当該審査の手続を中止することができる（韓国特許法第 78 条）。これは、審査と訴訟中の事件に相互関連性がある時、本事件間に相互矛盾、抵触する結果を予防し、さらに審査の訴訟経済を図るためである。正当な権利者は冒認出願に係る審査の中止を要請することは可能と考えられる³⁷¹が、手続を中止するかどうかは裁量事項である。また、韓国審査指針書によると、審判や訴訟に係属中の場合、審査官は審査を保留するか、又はその処理期間を延長することができる³⁷²。

冒認出願に係る権利の帰属に関する訴訟が提起された場合、冒認者による意図的な権利の放棄・取下げを防ぐ手段は特に設けられていない³⁷³。

（３）移転請求が認められた場合の特許庁への手続

出願人名義変更請求及び特許権移転登録請求に関する判決を得た場合、判決を得た者は、権利移転登録申請書に判決文の正本、確定証明願を添えて特許庁に提出し、所定の手数料を納付することによって、出願人名義変更及び特許権移転登録を行うことができる。これ

³⁶⁶ 大法院 2004.1.16.言渡 2003 ダ 47218 判決

³⁶⁷ カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹(2004)40、45-47 頁

³⁶⁸ ソウル地方法院 2003.7.25.宣告 2002 カハプ 73213（※本事案は控訴なしに確定している。）

³⁶⁹ 大法院 2004.1.16.言渡 2003 ダ 47218 判決

³⁷⁰ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁷¹ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁷² 韓国審査指針書（特許庁、2008）5158-5159 頁

³⁷³ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

について、法令に明文規定はないが、特許庁の運用により行われている。確定証明願とは、裁判所に判決が確定した旨の証明を求める書面である。上記所定の手数料は、出願中は13,000 ウォン、設定登録後は53,000 ウォンである³⁷⁴。

4. 真の権利者の出願のやり直しについて

(1) 新規性喪失の例外規定

韓国特許法には、我が国の特許法第30条（発明の新規性の喪失の例外）に類似した規定が設けられている。すなわち、特許を受けることができる権利を有する者の意思に反してその発明が公知等（公知又は公然実施）となった場合、特許を受けることができる権利を有する者が6月以内に出願をした場合には、その発明の新規性及び進歩性の判断において、公知等に至らなかったものとみなされる（韓国特許法第30条第1項第2号）。

この規定の適用を受けようとする者は、特許出願書にその旨を記載して出願し、これを証明する書面を特許出願日から30日以内に特許庁長に提出しなければならない（同条第2項）。

(2) 出願日遡及

(i) 出願日遡及制度の概要

特許出願が、無権利者がした出願であるという理由により拒絶された場合、その無権利者の特許出願後にした正当な権利者の特許出願は、無権利者が特許出願した時に特許出願したものとみなされる。ただし、無権利者が特許を受けられなくなった日から30日を経過した後に特許出願をした場合には、この限りでない（韓国特許法第34条）。

無権利者がした出願であるという理由により特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合には、その特許出願後にした正当な権利者の特許出願は、無効にされたその特許の出願時に特許出願したものとみなされる。ただし、その特許の登録公告がある日から2年を経過した後又は審決が確定した日から30日を経過した後に特許出願をした場合は、この限りでない（韓国特許法第35条）。

韓国特許法第34条及び第35条の規定により正当な権利者の出願と認められた出願は、無権利者が出願した時に特許出願したものと見て、従って、この場合、正当な権利者の出願は特許要件の判断、期間の計算、関連規定の適用において無権利者が出願した日を基準とする³⁷⁵。特許権の存続期間についても、無権利者の特許出願日の翌日から起算される（同法第88条第2項）。また、冒認出願がパリ条約上優先権出願であればその優先日、PCT出願であればその国際出願日を韓国特許法第34条及び第35条の無権利者特許出願日と見るのが制度の趣旨上妥当である³⁷⁶。

(ii) 新規事項の追加について

正当な権利者の出願の特許請求の範囲に、無権利者の出願であるという理由により拒絶された出願の特許請求の範囲に記載されていない発明が記載されている場合、正当な権利

³⁷⁴ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁷⁵ 特許審査指針書（特許庁、2008）3115頁

³⁷⁶ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

者の出願日は遡及しない³⁷⁷ 378。韓国特許法第 34 条及び第 35 条の出願日を遡及させる制度により、善意の第三者に被害を与える可能性があるため、発明の同一性を厳格に解釈するものと思料される³⁷⁹。

正当な権利者の出願に新規事項が含まれた場合、実務上、審査官は出願日を遡及できないという趣旨を記載して通知し、出願を分割又は補正できる機会を与える³⁸⁰。それにもかかわらず補正をしない場合は、出願日の遡及が認められず、正当な権利者の出願に先立って第三者の同一の出願や公知があれば、先後願又は新規性が問題になり得る。ただし、そのような場合でなければ、韓国特許法第 29 条第 3 項により無権利者の出願と正当な権利者の出願は実質的に発明者が同一であり、無権利者出願は正当権利者の出願に対して拡大された先願の地位を有しない。また、韓国特許法第 30 条第 1 項第 2 号により無権利者による公知は正当な権利者の意思に反する公知であるため新規性喪失事由にならない。また、韓国特許法第 36 条第 5 項により無権利者の出願は先願の地位も有しない。これらのことから、正当な権利者は一定の場合、登録を受けることができる³⁸¹。

(iii) 特許法第 34 条及び 35 条の規定による新たな特許出願ができる期間

韓国特許法第 34 条及び第 35 条には、無権利者が特許を受けることができなくなった時又は無効審決が確定した時から 30 日が経過する前に特許出願を行わなければならないという時間的制限がある。これは、正当な権利者であるとしても、自らの発明に対する注意をせず、出願を怠った場合まで保護する必要はないという点及び、登録された権利の権利関係を無制限不確実な状態で存続させることができずという点を考慮したものである³⁸²。

また、これを民法上の除斥期間の概念と類似するとみる見解もある³⁸³。

かかる期間の長短に関する論議としては、出願期間の制限が緩和されすぎると法的安定性を害することが起こり得るという指摘がある³⁸⁴。

また、特許付与の前後で期間の差をおいたことには以下の批判がある。韓国特許法第 34 条及び第 35 条いずれも正当な権利者の特許出願権を保護しようとするものであるが、第 34 条では特許前について、拒絶の確定から 30 日以内に出願が必要とし、第 35 条では特許後について、登録公告から最大で 2 年間（ただし、無効審決確定後 30 日以内）その権利を保護するとされている。正当な権利者の遅れた出願であるとしても、ただ 1 回の出願で排他的かつ独占的に諸般の権利を確保できることについて、30 日と 2 年という期間の差をおいて区別することは合理的でないという見解がある³⁸⁵。

なお、正当な権利者がかかる出願を行うことができるのは、無権利者の特許出願後からであり、無権利者の出願に対する拒絶や無効の確定が条件となっているわけではない（韓

³⁷⁷ 特許審査指針書（特許庁、2008）3116 頁

³⁷⁸ 理智特許法（第 7 版、2009 年）319-320 頁

³⁷⁹ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁸⁰ 特許審査指針書（特許庁、2008）3116 頁

³⁸¹ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁸² 特許庁『韓国特許法制に関する沿革的考察』（2007）218 頁

³⁸³ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁸⁴ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁸⁵ チョ・グァンフン「職務発明の二重譲渡に関する研究」知識財産 21（2008）87-88 頁

国特許法第 34 条及び第 35 条)。

(iv) 特許法第 34 条及び 35 条の規定による新たな特許出願の手続

韓国特許法第 34 条又は第 35 条の規定により正当な権利者が特許出願をしようとする時には、特許出願書に明細書、要約書及び図面、正当な権利者であることを証明する書類、代理権証明書類を添付して特許庁長に提出しなければならない(特許法施行規則第 31 条)。正当な権利者であることを証明する書類は、事実関係を示す書類であり、例えば、契約関係を示す書類、無権利者に発明が渡った証拠を示す書類などが挙げられる³⁸⁶。

(v) 第三者の特許出願との関係

無権利者の出願と正当な権利者の出願との間に同一の発明に対する第三者の出願がある場合、審査指針書によれば、正当な権利者の出願の出願日は遡及して第三者の出願の出願日より先立つため、正当な権利者の出願は第三者の出願により拒絶決定されないが、第三者の出願は正当な権利者の出願により拒絶決定され得る³⁸⁷。審査指針書は、実質的に第三者が韓国特許法第 34 条及び第 35 条の適用により不利益を被ることがあることを認めていると思料される³⁸⁸。

かかる制度は、我が国の旧法(大正 10 年法)における出願日遡及規定をそのまま採り入れたものと考えられるが、先願主義の考え方に違背し、正当な権利者の過剰な保護にあたるという見解がある³⁸⁹。

また、正当な権利者を間接的に保護する規定が特許法上にある(無権利者の出願は先願の地位・拡大された先願の地位を有しない(韓国特許法第 36 条第 1 項、第 29 条第 3 項)。無権利者による公知は正当な権利者の意に反する公知であり、新規性喪失理由にならない(同法第 30 条 2 項。))とし、韓国特許法第 34 条・第 35 条のような遡及効を認める規定を置くことは、正当な権利者への過保護となり、他の規定との整合性を損なうという見解がある³⁹⁰。

(vi) 共同出願違反の場合における新たな出願の例

共同発明の場合、発明者全員が共同で特許出願を行わなければならない(韓国特許法第 33 条)、この規定に違背した場合には、特許拒絶理由及び特許無効理由になるため、発明者中の一部が他の共有者を排除して出願した場合に、他の共有者の特許を受けることができる権利の侵害になる点においては、無権利者による出願であるとも言えるため、このような場合、冒認出願と類似の法理を主張できると見るのが一般的な見解である³⁹¹。

これに関連して、複数の発明者による共同出願としてなされた出願の中に、発明をしていない者が混じっていたとして特許無効となり³⁹²、韓国特許法第 35 条に基づく新たな出

³⁸⁶ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁸⁷ 特許審査指針書(特許庁、2008) 3115-3116 頁

³⁸⁸ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁸⁹ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁹⁰ パク・ヒソプ、キム・ウォンオ『特許法原論』(セチャン出版社、2002) 218 頁

³⁹¹ カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹(2004) 10 頁

³⁹² 特許法院 2008.7.10.判決 2007 ホ 9040

願がなされた例³⁹³がある。この出願は、2009年12月現在、審査に係属中³⁹⁴。

(vii) その他

韓国特許法第34条、第35条に基づく新たな特許出願が実際に行われている件数については、正確な公開データは確認されていないが、ごく少数であると考えられている³⁹⁵。

(3) 出願日遡及に関する第三者の保護

無権利者がしたという理由で無効とされた特許権に対して専用実施権又は登録された通常実施権を取得し、その登録を受けた者は、韓国特許法第104条第1項第5号の規定により、無効審判請求の登録前に自らの実施発明が無効事由に該当することを知らずにその発明の実施事業をするか、又は事業の準備をしている場合には、その実施又は準備をしている発明及び事業目的の範囲内で有償の通常実施権を有するという見解がある（韓国特許法第104条1項5号、第2号）。これは、行政処分を信頼した者を保護し、既存の産業設備を保護するためである³⁹⁶。

上記の通常実施権が認められるためには、

- 1)無効審判請求の登録前に自身の実施発明が無効事由に該当することを知らなかったこと
- 2)無効審判請求の登録当時、当該実施権が登録されていること³⁹⁷
- 3)国内においてその発明の実施事業をするか、又は事業の準備をしていること

の要件を備えなければならない。

また、上記見解によれば、無権利者からの善意の譲受人も、無権利者と解釈され³⁹⁸、韓国特許法第104条第1項第3号の要件を備えた場合、有償の通常実施権を有することができる（同条第2項）。

なお、上記通常実施権は法定実施権であり、第104条第1項の成立要件が完成した時に効力が発生する。但し、実施権の成立要件を完成したことは当該実施権者が立証しなければならない³⁹⁹。

5. 真の権利者の救済における考え方について

(1) 先願主義との関係

韓国特許法には、我が国の特許法第39条〔先願〕に類似の規定が置かれている。すなわち、同一の発明については、先に特許出願した者のみはその発明について特許を受けることができる（韓国特許法第36条第1項）。

³⁹³ 出願番号 10-2006-011449（出願日 2006年11月17日）

³⁹⁴ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁹⁵ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁹⁶ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁹⁷ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

³⁹⁸ 特許審査指針書（特許庁、2008）3113頁

³⁹⁹ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

特許譲渡契約が無効や取消などの事由により効力を失った場合に、特許権付与後に特許権移転登録請求が認められた例に関して、正当な権利者が韓国特許法第 34 条及び第 35 条により手続をしなくても正当な権利者に特許権の移転登録を通じて正当な権利者を保護しなければならないが、これは、善意の第三者（移転登録の前に同一発明について出願していた第三者）との関係で不合理であるという批判がある⁴⁰⁰。

韓国特許法第 34 条及び第 35 条は、正当な権利者の出願は無権利者が出願した日に溯及するように規定している。したがって、第三者の出願が正当な権利者の出願日より先に出願されても、無権利者の出願日以後なら、正当な権利者の出願が先願として扱われる。したがって正当な権利者が第三者に優先して権利を取得することとなる。これについては、先願主義との関係で不合理ではないかという意見がある⁴⁰¹。

正当な権利者自身が出願していない場合において、韓国では先願主義と関連して深い論議が確認されていない⁴⁰²。ただし、正当な権利者が出願していない状態で冒認出願に関する特許権の移転登録を認めることは出願を怠った正当権利者を保護することとなり妥当ではないという点、明細書の記載の差により特許権の権利範囲が顕著に変わることがあるため、特許権者に必ず利得になるものではない点を挙げて否定する見解がある⁴⁰³。これに対し、発明者の特許を受けることができる権利は発明により生じるものであり、出願をこそ発生するものではなく、発明者が特許権を獲得するためには特許出願をするのが当然ではあるが、発明者が発明をした後、これを再度改良して特許を受けようとしてその発明に対して戦略的に特許出願を保留することもできるため、特許出願をしていないという事情を挙げて特許権移転登録を許容しないことは発明者に過度な責任を負わせるものであるという見解も存在する⁴⁰⁴。

（２）冒認の判断の役割分担（裁判所か行政庁か）

特許庁の審査実務において、正当な権利者かどうかについては、第三者の異議提起がある等の特別な事情がない限り実質的な審査をしない場合が大部分であるため、冒認出願であるという理由により出願を拒絶する場合は、非常に稀であると言える⁴⁰⁵。

なお、特許庁審査指針書には、冒認出願に該当するか否かを判断するための基準は示されていない⁴⁰⁶。

このように、審査官が無権利者出願かどうかを知るのは困難であるため、大部分の場合、正当な権利者の出願や正当な権利者の情報提供により無権利者出願かどうかを判断するようになり、このような情報提供による判断時には、正当な権利者がそのような発明をしたということ及び無権利者がそれを出願したということなどの事実関係が明確に示されてこそ、無権利者の出願を拒絶することができる⁴⁰⁷。

⁴⁰⁰ チョ・グァンフン「職務発明の二重譲渡に関する研究」知識財産 21（2008）88 頁

⁴⁰¹ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

⁴⁰² 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

⁴⁰³ イン・ビョンウン『イーザー特許法』（ハンビット知的所有権センター、2009）320 頁

⁴⁰⁴ カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹（2004）46-47 頁

⁴⁰⁵ カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹（2004）7 頁

⁴⁰⁶ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

⁴⁰⁷ 特許庁『条文別特許法解説』（2002）97 頁

情報提供は、特許出願に対して誰でも可能であると規定されている(韓国特許法第 63 条の 2)。従って、正当な権利者だけでなく第三者も特許出願が拒絶理由に該当して特許となり得ないという趣旨の情報を証拠と共に提出することができ、これに対して冒認出願人は意見書などを通じて冒認出願ではないという趣旨の主張をすることができると思料される⁴⁰⁸。

裁判所が冒認の判断をすることの可否については、正当な権利者の出願がある後に無権利者に出願人名義が変更された場合であって、発明の同一性は維持され単に権利帰属主体だけが問題になる場合には、法律的問題が主な問題である場合が多いので、法院自体での判断が可能という見解がある⁴⁰⁹。

6. 発明者の訂正手続

特許出願人が錯誤によって特許出願書に発明者のうち一部の発明者の記載を漏らし、又は書き違えた時には、その特許出願の特許可否決定前まで追加又は訂正することができる。ただし、発明者の記載が漏れ(特許出願書に書いた発明者の漏れに限定する)又は書き違えたものであることが明白な場合には、特許可否決定以後にも追加又は訂正することができる(特許法施行規則第 28 条)。

特許法施行規則第 28 条の手続をする場合には、特許権の設定登録前の場合には補正書を、特許権の設定登録後には訂正交付申請書を作成して特許庁長に提出する。ただし、設定登録後には、特許証の訂正交付申請書以外に事由書、明白な誤記であることを立証する書類及び登録証を特許庁に提出しなければならない⁴¹⁰。

なお、発明者の訂正手続にあたり、特許庁への費用納付は不要である⁴¹¹。

7. 罰則について

冒認出願の場合、韓国特許法第 229 条の詐欺行為罪が適用され得る。本条により詐欺その他不正な行為により、特許、特許異議申立に関する決定、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は 3 年以下の懲役又は 2 千万ウォン以下の罰金に処されることがある。上記詐欺行為の罪に対し、詐欺の方法は虚偽資料の提出など積極的な行為を必要とするという見解もあるが、真実の資料を故意に隠蔽することのように不作為の場合まで含むと見るのが一般的な見解である⁴¹²。冒認特許に対し、大法院判決⁴¹³は“訴外人の名義の試験成績書をあたかも被告人のものであるかのように特許庁に提出する等して訴外人が特許を受けることができる権利を被告人自身が発明したかのように冒認して特許を受けたとすれば、被告人のいわゆる詐欺の行為により特許権を受け場合に該当する”と判示し、詐欺行為罪を認めた。一方、特許出願過程に弁理士が試験成績操作などを教唆したり幫助したりする等、冒認出願人の詐欺行為に積極的に加担した場合には、その弁理士も不法行為加担者として行為内容に従って本罪の共同正犯、教唆犯、幫助犯としての責任を負うことができる

⁴⁰⁸ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

⁴⁰⁹ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

⁴¹⁰ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

⁴¹¹ 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

⁴¹² カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹(2004) 50 頁

⁴¹³ 1983.12.27.言渡 2003 ト 6283 判決

8. 実用・意匠における取扱い

(1) 実用新案法

無権利者による出願は拒絶・無効の理由となり（韓国実用新案法第13条第2号及び第31条第1項第5号）、共同出願違反も拒絶・無効の理由となる（同法第13条第1号及び第31条第1項第5号）。また、新規性喪失の例外についても、特許法と同様の規定が置かれている（同法第5条第1項第2号）。先願及び拡大先願についても、特許法と同様の規定が置かれている（同法第4条第3項及び第7条第5項）。

正当な権利者による新出願は、実用新案法においても認められている（韓国実用新案法第11条で準用する特許法第34及び第35条）。

(2) 意匠法

無権利者による出願は拒絶・無効の理由となり（韓国意匠法第26条第1項第3号及び第68条第1項第2号）、共同出願違反も拒絶・無効の理由となる（同法第26条第1項第1号及び第68条第1項第1号）。新規性喪失の例外については、意匠登録を受ける権利を有する者の意匠が公知となった場合に、その日から6月以内にその者が出願すれば救済を受けられる（同法第8条）。

また、真の権利者による新出願は、意匠法においても認められている（韓国意匠法第14条及び第15条）。

9. その他

無権利者がした特許出願又は実用新案登録出願は、先願の地位を有しない（韓国特許法第36条第5項、韓国実用新案法第7条第5項）。また、無権利者がしたデザイン登録出願は、先願の地位を有しない（韓国デザイン保護法第16条第4項）。

⁴¹⁴ キム・クックヒョン「冒認特許関連法律問題に関する小考」特許と商標 713号（大韓弁理士会、2009）

VI. その他

VI-1. カナダ

1. 拒絶・無効

長官は、出願人が法的に特許の付与を受ける権利を有していないと認めるときは、その出願を拒絶する（特許法第 40 条）。但し、ここにいう「特許の付与を受ける権利を有していない」とは、必ずしも冒認を指すとは限らず、出願が法又は規則を満たしていない意味と解される⁴¹⁵。（なお、カナダ特許法には、我が国の特許法第 49 条のような拒絶の根拠となる条文を限定する規定はない。）

特許に関する出願人の願書の重要な記載が虚偽であることは、無効の理由となる（特許法第 53 条）。

2. 真の権利者への移転等

冒認出願や冒認に係る特許について、名義を真の権利者に変更することを認める規定や、真の権利者への権利移転を認める規定はない。

3. 真の権利者による遡及効を伴う新出願

真の権利者による遡及効を伴う新出願を認める規定はない。

・ 条文

特許法

2005 年 c.18 により改正

第 40 条 長官による拒絶

長官は、出願人が法的に特許の付与を受ける権利を有していないと認めるときは、その出願を拒絶し、出願人に対してかかる拒絶及びその根拠又は理由について、出願人又はその代理人宛ての書留郵便により、通知しなければならない。

第 53 条 一定の場合の無効又は一部のみ有効

(1) 特許に関する出願人の願書の重要な記載が虚偽であり、又は明細書若しくは図面がその意図している目的を達成するために必要な程度を越えたものであるか若しくは満たないものであり、かつ、かかる省略又は付加が誤認を生じさせる目的で故意にされた場合は、当該特許は無効である。

例外

(2) (1)にいう省略若しくは付加が意図しない誤りであると裁判所が認め、かつ、特許権者がその特許の残余の部分については権利を有することが証明された場合は、裁判所はその事実に従って判決を下さなければならない。かつ、費用について決定しなければならない。特許は特許権者が権利を有することが判明した部分については、有効と判示されるものとする。

⁴¹⁵ 特技懇 255 号 61-62 頁参照

判決謄本

(3) 特許権者は、(1)に基づいてされた判決の公認謄本 2 通を特許庁に提出しなければならず、そのうちの 1 通は登録して特許庁に記録として残し、他の 1 通は、特許証に添付し、これを参照することによりその一部を構成する。

VI-2. イタリア

1. 権利の主体

発明に基づく権利は、発明者として認知される権利を除いて、譲渡又は移転が可能である（産業財産権法第 63 条）。

イタリア特許庁は、出願人が特許権の所有者であるとみなす（産業財産権法第 119 条第 1 項）。

2. 特許を受ける権利を有する旨の判決を得た者が取ることのできる行動

特許を受ける権利が出願人以外の者に属する旨確定判決により判断される場合は、その者は特許が未だ付与されていないことを条件に、その判決が確定してから 3 月以内に、次の行動を取ることができる（産業財産法第 118 条第 2 項）。

- (a) 一切の目的のため、当該出願人に代わり自己の名で特許出願を遂行する。
- (b) 新しい特許出願であって原特許出願の内容を超えない範囲において原特許の出願日又は優先日をもって発効する新しい特許を出願する。この場合、原特許出願は一切の効力をも生ずることがなくなる。
- (c) 当該出願の拒絶という結果を生じさせる。

3. 特許についての正当な権利者が取ることのできる行動

特許がこれを受ける正当な権利を有する者以外の者に既に付与されているときは、その正当権利者は、次の行動を取ることができる（産業財産法第 118 条第 3 項）。

- (a) 遡及的効力を有する判決をもって、その特許を自己の名に書き替えるよう請求する。
- (b) 正当権利者でない者に与えられた特許の無効を主張する。

特許付与から 2 年が経過し、かつ特許を受ける正当な権利を有する者が前段落に規定する何れの権利をも行使しないときは、何れの利害関係人も、正当な権利を有しない者に与えられた特許の無効を主張することができる。

4. 拒絶

出願人が特許を受ける権利を有していないことは、出願審査の対象となっていない（産業財産権法第 170 条第 1 項(b)参照）。

特許を受ける権利を有する旨の判決を得た者は、その判決が確定してから 3 月以内に、当該出願を拒絶させることができる（産業財産法第 118 条第 2 項(c)）。

5. 無効

特許付与から2年が経過し、かつ特許を受ける正当な権利を有する者が産業財産法第118条第3項に規定する何れの権利をも行使しないときは、何れの利害関係人も、正当な権利を有しない者に与えられた特許の無効を主張することができる（産業財産法第118条第4項）。

・ 条文

イタリア産業財産権法

2009年8月15日施行（2009年知財法第99号）

第63条 経済的権利

第1項 産業発明に由来する権利は、その創造者として認識されるべき権利を除いて、譲渡及び移転することができる。

第2項 産業発明特許に対する権利は発明の創造者及び権原の継承者の権利である。

第118条 請求権

第1項 登録又は特許付与の出願は、その権利を有する者が本法に従って提出することができる。

第2項 出願を提出した者以外の者が登録又は特許付与の権利を有すると最終判断により確認された場合、産業財産権が付与されておらず、最終判断の発出から3ヶ月が経過していなければ、当該の者は以下のことを行うことができる。

a) 自己の名義で特許又は登録の出願を引き継ぐことができ、従って、全ての点で出願人の地位を引き継ぐことができる。

b) その内容が最初の出願の内容を超えないか、最初の出願の主題と実質的に同一である主題に言及している限り、いずれにしても有効であることを止めた当初の出願の出願日又は優先権日に遡る開始日に特許又は登録の新たな出願を提出することができる。なお商標の場合、出願に記載される商標が最初の出願によって網羅される商標と実質的に同一であることを条件として、いずれにしても有効であることを止めた当初の出願の出願日又は優先権日に遡る開始日に登録のための新たな出願を提出することができる。

c) 出願が拒絶される結果を得ることができる。

第3項 その権利を有する者以外の者の名義で特許が付与されているか、登録が行なわれている場合、権利を有する者は以下のいずれかを行うことができる。

a) 登録日の時点で、特許又は登録証書を自己の名義に移転することを命じる判決を得ることができる。

b) 資格を有しない者の名義で付与された特許又は登録の無効を請求することができる。

第4項 権利を有する者が第3項に言う権利の一切を利用することなく、発明特許、実用新案特許及び植物新種特許の付与の公開日又は半導体製品の構造の特許付与又は登録の公開日から2年間が経過していることを条件として、利害関係者は無効を請求することができる。

第5項 第4項の規定は商標、意匠及びひな型の登録には適用されない。

第6項 適用される追加的な救済措置に従うことを条件として、第22条に違反して付与

されたか、又は悪意で出願されたビジネスドメインネームの登録は、権利を有する者の請求によって取り消すか、又は登録機関から権利を有する者に譲渡することができる。

第 119 条 創造者

第 1 項 イタリア特許商標庁は、法律又は国際条約で規定されている確認を除き、発明者若しくは創造者の指定の正確性、又は出願人の権利を確認しない。イタリア特許商標庁は、出願人が登録又は特許権の権利者であり、それを執行する権利を有すると推定する。

第 2 項 不完全又は誤った指定は、過去に指定された者による同意の宣言が添付されなければならない請求によってのみ是正することができ、当該の請求が特許又は登録の出願人又は権利者によって提出されていない場合、特許又は登録の出願人又は権利者による同意の宣言が添付されなければならない。

第 3 項 第三者がイタリア特許商標庁に特許又は登録の出願人又は権利者が第三者を発明者又は創造者と指定することに拘束される旨の執行可能な判決を提出した場合、イタリア特許商標庁は登録簿に第三者の氏名を記載し、その旨の公示を官報に掲載するものとする。

第 170 条 出願の審査

第 1 項 形式の正確性が認められた出願の審査は、以下の事項の確認を意図して行われる。

- a) 商標に関して：団体商標が関係する際に第 11 条が適用され得るか、語、図形又は標章が第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 12 条第 1 項 a)、第 13 条第 1 項、並びに第 14 条第 1 項 a)及び b) に従って商標として登録され得るか、並びに第 3 条の条件が満たされているか。
- b) 発明及び実用新案に関して：優先権がないことが出願人の申告及び主張に基づいて絶対的に明白であるか、一般的な知識の観点から優先権がないことが確実である場合を除き、優先権調査に省令が適用されるまでの有効性要件を除き、出願の対象が第 45 条、第 50 条及び第 82 条の規定を遵守しているか。
- c) 意匠及び実用新案に関して：出願の範囲が第 31 条の規定に従っているか。
- d) 植物種に関して：本法第 II 部第 VIII 章に規定される有効性要件、及び同章第 114 条の規定の遵守。かかる要件の審査は 1975 年 8 月 12 日付の大統領令第 974 号の第 18 条によって設置される諮問委員会を利用して拘束力のある意見を下す農業森林省によって実施される。諮問委員会は行政規則に定められる手続規則を遵守して活動する。要件が持続しているかどうかを確認するために、農業森林省は権利者又は権原の継承者に管理を行うために必要な複製又は増殖のための材料を求めることができる。
- e) 半導体製品の構造に関して：審査に省令が適用される時までの有効性要件を除き、出願の対象が第 87 条の規定を遵守しているか。

第 2 項 地理的表示を使用した農業及び生農工製品に関係する商標に関して、イタリア特許商標庁は商標の見本及び追加的な文書を農業森林省に送付し、農業森林省は関係する請求の受領から 10 日以内に意見を出す。

第 3 項 前述の条件が満たされていない場合、イタリア特許商標庁は第 173 条第 7 項に従って手続をとる。

VI-3. ロシア

1. 創作者

発明、考案又は意匠についての排他的権利及び創作権は、創作者に属する（民法⁴¹⁶第1345条第2項）。また、特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利は創作者に属する（民法第1345条第2項）。

特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願において創作者として示されたものは、特にこれに反する証明がなければ、発明、考案又は意匠の創作者であるとみなされる（民法第1347条）。

特許、実用真登録または意匠登録を受ける権利は、発明、考案または意匠の創作者に帰す（民法第1357条）。

2. 拒絶・無効

出願人が特許を得る権利を有していないことは、拒絶の対象となっていない（民法第1387条第1項参照）。

創作者または権利者でないものを創作者または権利者と表記し、あるいは創作者や権利者である者を創作者や権利者と表記していないものについて特許、実用新案登録又は意匠登録がなされた場合、当該登録は無効であると認められる（民法第1398条第1項第4号）。

3. 係争

発明、考案、意匠の創作に関する係争は、裁判で審理される（民法第1406条第1項第1号）。

4. 真の権利者への移転等

冒認出願や冒認に係る特許について、名義を真の権利者に変更することを認める規定や、真の権利者への権利移転を認める規定はない。

5. 真の権利者による遡及効を伴う新出願

真の権利者による遡及効を伴う新出願を認める規定はない。

・ 条文

ロシア連邦民法
2008年1月1日発効

第1345条

(1) 発明、考案及び意匠についての知的財産権は、特許権、実用新案権及び意匠権である。

(2) 以下の権利は、発明、考案または意匠の創作者に属する。

①排他的権利

②創作権

⁴¹⁶ 2008年1月1日より、ロシア連邦の特許関係法規を含め知的財産法規が民法典に組み込まれる改正法が施行された。

(3) (略)

第 1347 条

自らの創作的労作により知的活動の相応の成果を創出した市民は、発明、考案、意匠の創作者と認められる。発明についての特許出願、考案についての実用新案登録出願または意匠についての意匠登録出願において創作者として示された者は、特にこれに反する証明がなければ、発明、考案または意匠の創作者であるとみなされる。

第 1357 条

(1) 発明についての特許、考案についての実用新案登録または意匠についての意匠登録を受ける権利は、発明、考案又は意匠の創作者に属する。

(2) 発明についての特許、考案についての実用新案登録または意匠についての意匠登録を受ける権利は、一般的承継の手續又は労働協約を含む契約により、移転又は譲渡することができる。

第 1387 条

(1) 発明についての出願の実態審査の結果、出願人が定義したクレームにより表現される発明が本法第 1350 条に規定された特許性の要件を満たすものであるとされた場合に、知的財産に関する連邦行政庁はそのクレームされた発明について、特許を付与する旨の査定を行う。

発明についての出願の実態審査の過程で、出願人が定義したクレームにより表現される発明が本法第 1350 条に規定された特許性の要件を満たしていないとされた場合に、知的財産に関する連邦行政庁は、特許を付与することを拒絶する旨の査定を行う。

特許を付与する旨の査定または特許を付与することを拒絶する旨の査定を行う前に、知的財産に関する連邦行政庁は、クレームされた発明の特許性の確認の結果を通知し、意見の提出を求める。出願人の意見書は、出願人がその通知を受け取った日から 6 月の間に提出された場合に、査定を行う際に考慮される。

(2)・(3) 略

第 1398 条

(1) 発明についての特許、考案についての実用新案登録又は意匠についての意匠登録は、次の場合には、その有効期間に亘って全体的又は部分的に無効であると認められる。

① ～③ (略)

④ 本法では創作者又は権利者とならない者を創作者又は権利者と表記し、あるいは本法で創作者又は権利者となる者を創作者又は権利者と表記していないものについて、特許、実用新案登録又は意匠登録がなされた場合。

(2)～(5) (略)

第 1406 条

(1) 特許権、実用新案権、意匠権の保護に関する係争は、裁判で審理される。そのような

係争となるのは、特に次のものである。

- ① 発明、考案、意匠の創作者性に関して
- ② 権利者の設定に関して
- ③～⑧ (略)

(2) (略)

VI-4. 中国

1. 発明者の権利

発明者又は考案者は特許文書において自分が発明者又は考案者であることを明記する権利を有する（専利法第 17 条）。

2. 特許出願権

特許出願権は譲渡することができる（専利法第 10 条）。

発明者又は考案者の非職務発明創造に係る特許出願権が剥奪された場合、剥奪した者に対し、行政処分が行われる（専利法第 72 条）。この行政処分とは、法にもとづいて公務員に対してなされる警告等の所定の処分を指す⁴¹⁷。

3. 紛争

特許業務を管理する部門（地方政府の特許業務管理部門。専利法実施細則第 79 条）は、特許出願権と特許権の帰属をめぐる紛争や、発明者の資格をめぐる紛争について調停を行うことができる（専利法実施細則第 85 条）。

当事者は、特許出願権または特許権の帰属で紛争が発生し、既に特許業務を管理する部門に調停を求め、或いは人民法院に起訴している場合、国務院特許行政部門（特許出願を受理及び審査し、特許権を付与する機関）に関連手続きの中止を請求することができる（専利法実施細則第 86 条）。

4. 真の権利者への移転等

冒認出願や冒認に係る特許について、名義を真の権利者に変更することを認める規定や、真の権利者への権利移転を認める規定はない。

5. 真の権利者による遡及効を伴う新出願

真の権利者による遡及効を伴う新出願を認める規定はない。

・ 条文

中華人民共和国専利
2009 年 10 月 1 日施行

第 10 条

特許出願権及び特許権は譲渡することができる。

⁴¹⁷ 中島敏『日中対訳逐条解説 中国特許全法令』853-854 頁

中国の部門又は個人が外国人、外国企業、あるいはその他外国組織に特許出願権又は特許権を譲渡する場合、関連の法律と行政法規の規定に基づき、手続きを行う。

特許出願権又は特許権を譲渡する場合、当事者は書面の契約を締結し、かつ国務院専利行政部門に登録する。国務院専利行政部門が公告を出す。特許出願権又は特許権の譲渡は登記日から有効となる。

第 17 条

発明者又は考案者は特許文書において自分が発明者又は考案者であることを明記する権利を有する。

特許権者はその特許製品又は当該製品の包装上に、特許表示を行う権利を有する。

第 72 条

発明者又は考案者の非職務発明創造の特許出願権及び本法が規定するその他権益を剥奪した場合、所在部門又は上級主管機関が行政処分を行う。

中華人民共和国専利法実施細則

2010 年 2 月 1 日施行

第 85 条

専利法第六十条に規定される場合を除き、特許業務を管理する部門は当事者の請求に応じて、次に列挙した特許紛争について調停を行うことができる。

- (一) 特許出願権と特許権の帰属をめぐる紛争
- (二) 発明者、考案者の資格をめぐる紛争
- (三) 職務発明創造の発明者、考案者の奨励と報酬をめぐる紛争
- (四) 発明特許出願が公開後、特許権付与前に、発明を使用した適切な費用の未払いで発生した紛争
- (五) その他の特許紛争

前項第(四)号に挙げる紛争について、当事者が特許業務を管理する部門に調停を求める場合は、特許権が付与された後に提出しなければならない。

第 86 条

当事者は、特許出願権または特許権の帰属で紛争が発生し、既に特許業務を管理する部門に調停を求め、或いは人民法院に起訴している場合、国務院特許行政部門に関連手続きの中止を請求することができる。

前項規定に基づき関連手続きの中止を請求する場合、国務院特許行政部門に請求書を提出し、特許業務を管理する部門または人民法院による特許出願番号又は特許番号が明記された関連受理文書の副本を添付しなければならない。

特許業務を管理する部門が下した調停書又は人民法院が下した判決が効力を生じた後、当事者は国務院特許行政部門に関連手続きの再開に関わる手続きを行わなければならない。中止請求日より 1 年以内に、関連特許出願権または特許権の帰属をめぐる紛争が解決され

ておらず、引き続き関連手続きの中止が必要な場合は、請求人は当該期限内に中止の延長を請求しなければならない。期限が満了になっても延長請求をしていない場合は、国務院特許行政部門は自ら関連手続きを再開する。

VI-5. 世界知的所有権機関 (WIPO)

1. 出願人が発明者でない場合

出願人が発明者でないという理由で当該指定国の国内法令により国内出願をする資格を有しない場合には、当該指定官庁は、当該国際出願を却下することができる（特許協力条約第 27 条）。

2. 真の権利者への移転等

冒認出願や冒認に係る特許について、名義を真の権利者に変更することを認める規定や、真の権利者への権利移転を認める規定はない。

3. 真の権利者による遡及効を伴う新出願

真の権利者による遡及効を伴う新出願を認める規定はない。

・ 条文

特許協力条約

(2002 年 4 月 1 日から発効)

第 27 条 (国内的要件)

(1)(2) (略)

(3) 出願人が発明者でないという理由で当該指定国の国内法令により国内出願をする資格を有しない場合には、当該指定官庁は、当該国際出願を却下することができる。

(4)~(8) (略)

第4章 制度ユーザーへのアンケート、ヒアリング

冒認出願に関する我が国ユーザーの現状と要望を把握するため、国内の大企業及び中小企業、大学（以下「企業等」と略す）へのアンケートを実施した。加えて、アンケート回答においてヒアリングに応じてもよいと回答した企業等に対するヒアリングを実施した。

I. 国内企業等へのアンケート結果概要

特許データベース等を使用して、特許出願数の多い企業等（3,000社）を選択した。

1. アンケート内容

- 《設問Ⅰ》 冒認出願について形態別の理解度及び実績の有無
- 《設問Ⅱ》 形態別の冒認出願の実績と対応方法
- 《設問Ⅲ》 冒認出願に対する意見と救済方法に関する要望

2. アンケートの送付先

AIPPI 及びまたは日本知的財産協会の会員名簿及び対象企業等の HP 等により担当部署及び担当者が判明している企業等に関してはその担当者宛てに送付し、その他の企業等については知的財産権担当部署御中とした。

3. アンケート期間

11/24-12/18（最終的には期限を超えて回答が寄せられた。2月末までに回収できた回答数は以下の通り。）

4. アンケートの回収結果

回答数 912社、辞退等 7社
回答の回収率 30.4%

II. 国内企業等へのヒアリング結果概要

前記アンケート調査の中で、ヒアリングに応じても良いとの回答があった企業等を選択し、アンケート結果で不明な点等についてヒアリングを行った。

1. ヒアリング企業等

アンケートの回答欄の連絡先（E-mail アドレスもしくは電話番号）を明記した企業の中から、アンケート回答で興味ある回答を寄せた企業等を中心に選択した。ただし、大学、大企業についてはその出願実績を参考とし、中小企業については大企業の資本が入っていないことを条件に加えた。

2. ヒアリング内容

アンケート結果の確認、及び追加意見の聴取。

Ⅲ. 結果分析

国内企業等アンケート及びヒアリングの結果の概要を以下に検討する。なお、アンケート回答の全体は資料編に示した。

《設問Ⅰ》

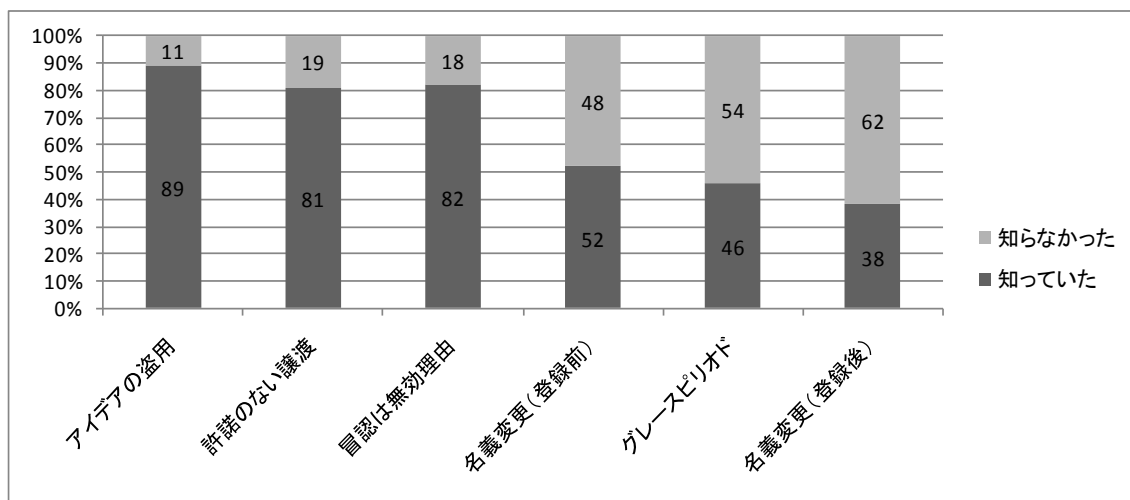
設問Ⅰは冒認出願のタイプや該当制度を例示し、知っていたか否か及びその経験についての質問である。設問はⅠ－(1)、Ⅰ－(2)、Ⅰ－(3)、Ⅰ－(4)に分け、Ⅰ－(1)、Ⅰ－(3)、Ⅰ－(4)についてはそれぞれ冒認のタイプを異なるものとしている。

・設問Ⅰ－(1)：アイデアの盗用に基づく冒認について

(a) 技術者 A 氏は、自分の考えた新規なアイデアを、取引先の営業マン B 氏に打ち明けた。B 氏は、A 氏から聞いたアイデアを A 氏の承諾を得ずに（自身のみを出願人として）出願した。この出願は、冒認出願に該当し、特許法 49 条 7 号により拒絶される可能性がある。
(b) 個人発明家 C 氏は、自分の考えた新規なアイデアを自分の名で出願した。ところが、C 氏の助手である D 氏が、偽の譲渡証書を作成して添付することにより、C 氏から D 氏への出願人名義変更届を C 氏に無断で特許庁に提出し、出願人の地位を得てしまった。この特許出願は、冒認出願に該当し、特許法 49 条 7 号により拒絶される可能性がある。
(c) 仮に冒認出願に特許登録がなされてしまった場合、その特許は無効理由（特許法 123 条 1 項 6 号）を有することになる。
(d) 上記(a)、(b)の場合、技術者 A 氏は、B 氏と交渉して出願人名義変更の合意をすれば、B 氏から A 氏への出願人名義の変更を行い、出願人の地位を得ることが事実上は可能である。また、A 氏は、自分が特許を受ける権利を有することの確認判決を求めて裁判所に訴えを起こすことができ、裁判で A 氏が特許を受ける権利を有することが認められた場合は、冒認出願に対して特許が登録される前であれば、当該判決書を添付して特許庁に届け出ることにより、B 氏から A 氏へ出願人名義の変更を行うことができる。
(e) 上記(a)の場合に、B 氏による冒認出願が出願公開されてしまった後は当該アイデアは公知技術となり、改めて A 氏がこのアイデアについて特許出願をしたとしても、特許を受けることができない。しかし、冒認出願の公開から 6 カ月以内に特許法 30 条（新規性喪失の例外）の適用を受ける旨の процедуруして特許出願すれば、特許を受けられる場合がある。
(f) 冒認出願が特許登録されてしまった場合、A 氏は、B 氏と交渉してお互いが合意をすれば B 氏から A 氏へ特許権の移転登録をすることによって特許権を取得することが事実上は可能である。一方、裁判所に対して、B 氏に対して特許権の移転登録手続請求訴訟を提起した場合、当該請求は認められない場合が多い（つまり、合意が得られなければ、B 氏の特許について無効審判を請求できるのみである。）

各設問についての知見の有無を以下のグラフで示した。

- (a) アイデアの盗用 (回答総数：900) (b) 許諾の無い譲渡 (回答総数：894) (c) 冒認は無効理由 (回答総数：898)
- (d) 名義変更（登録前） (回答総数：895) (e) グレースピリオド (回答総数：898) (f) 名義変更（登録後） (回答総数：898)



上記グラフから、(a)アイデアの盗用及び(b)許諾の無い譲渡が冒認に相当する可能性があり、出願が拒絶あるいは無効の理由になる可能性があることについては高い割合（89%及び81%）で知られていたが、その後の権利取得の手段と考えられている冒認出願に関する名義変更（(d)登録前、(f)登録後）や(e)グレースピリオドを利用した出願についてはあまり知られていないことが伺える。

加えて、これらについての経験の有無を尋ねたところ、(a)アイデアの盗用については147社（約16%）の企業等が経験ありと回答したが、その他の項目についてはいずれも低い割合であった（(b)許諾の無い譲渡5社（1%以下）、(c)無効審判の経験21社（2%）、(d)登録前の名義の変更79社（9%）、(e)グレースピリオド6社（1%以下）、(f)登録後の名義変更45社（5%））。

当該設問について、大学の回答結果（回答総数：24）は、知っていたと回答した割合が、(a)100%、(b)96%、(c)100%、(d)88%、(e)67%、(f)58%と全体平均よりも高い比率でそれぞれについての知見を持っていることが分かった。

これに対して、中小企業の場合（回答総数：187）は、(a)80%、(b)70%、(c)70%、(d)40%、(e)33%、(f)28%と全体平均よりも比率が低いことが分かった。

・設問 I - (2)：侵害訴訟における無効の抗弁について

I - (2) 特許等の侵害訴訟において、特許権者からの権利行使に対する防御手段として、特許が冒認に係る権利である旨の抗弁（特許法104条の3、123条1項6号）を行うことができる。

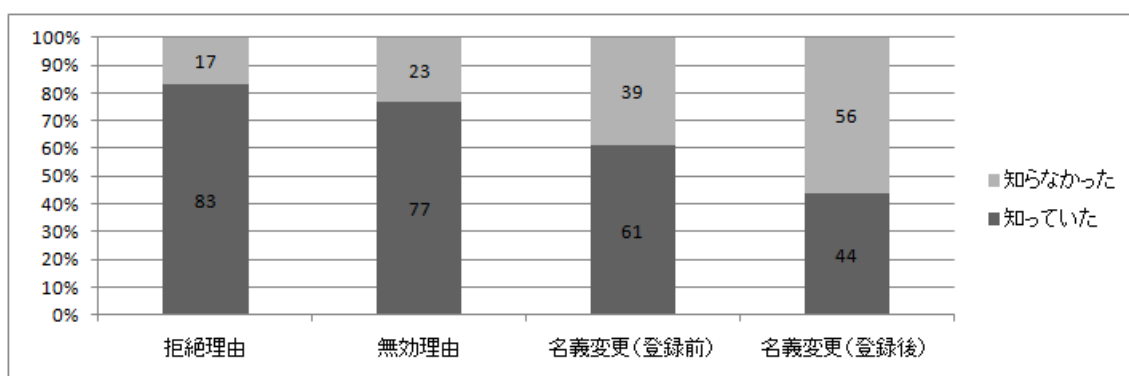
この質問については68%（回答総数：896）の企業等が無効の抗弁を利用できることを知っていたが、侵害裁判において無効の抗弁を行った、あるいは行われたことのある企業等は非常に低い割合であった（行った10社（1%）、行われた3社（0.3%））。

・設問 I - (3) : 共同出願違反について

(a) メーカー X 社と下請会社 Y 社は、共同開発を進める中で互いのアイデアを出し合い、一つの発明を完成させた。X 社は、この発明を Y 社の承諾を得ずに単独で特許出願し、特許登録を受けた。このように、特許を受ける権利が共有である場合において、一部の者が無断で単独出願をしたり、一部の者を欠いた状態で特許出願をした場合、その特許出願は特許法 49 条 2 号により拒絶される可能性がある。
(b) 上記(a)のような特許出願が審査で確認されずに特許登録されてしまった場合、その特許は無効理由を有することになる(特許法 123 条 1 項 2 号)。
(c) 上記(a)の場合に、Y 社は、X 社と交渉して出願人名義変更の合意をすれば、出願人名義の変更を行い、特許出願を X 社と Y 社の共有として出願人名義の変更を行うことができる。また、Y 社は、自分が特許を受ける権利の持分を有することの確認判決を求めて裁判所に訴えを起こすことができ、裁判で Y 社が特許を受ける権利を有することが認められた場合は、特許が登録される前であれば、当該判決書を添付して特許庁に届け出ることにより、特許出願を X 社と Y 社の共有として出願人名義の変更を行うことが事実上は可能である。
(d) 上記(a)のような特許出願が特許登録されてしまった場合、特許出願人から外れていた Y 社は、X 社と交渉してお互いが合意をすれば、X 社と Y 社の共有とすることによって本来権利を有していた特許権の持分を取得することが事実上は可能である。一方、裁判所に対して、X 社に対して特許権の持分につき移転登録手続請求訴訟を提起した場合、当該請求は認められない場合が多い。

各設問についての知見の有無を以下のグラフで示した

(a) 拒絶理由 (回答総数 : 897) (b) 無効理由 (回答総数 : 896) (c) 名義変更(登録前) (回答総数 : 894) (d) 名義変更(登録後) (回答総数 : 892)



共同出願違反についても、それが拒絶あるいは無効の理由になることについては多くの企業等が知見を持っていたが、登録前の名義変更の可能性についてはアイデアの盗用の場合よりも知見を持つ企業の割合が低くなり、特に登録後の裁判所に名義変更を申し立てても当該請求が認められないことについては、知見のある企業の割合は半数を下回る結果となった。

これらのケースについての経験では、特に共同開発において、一方の会社が単独で出願してしまったような経験をしたことのある企業等が多く、22% (設問(a)に対する回答では 196 社が経験ありと回答している。) の企業等が経験ありと回答した。さらに、一方の出願後に両社が協議を行って共同名義に変更しているケースも多く、このような経験をしたことのある企業等も 40% (設問(c)に対する回答、自社名義に他社を加えたケース (163 社) と他社名義に自社を加えたケース (186 社) の合計。) に、さらに特許付与後の協議で

名義を加えたとの経験についても 12%の企業等（設問(d)に対する回答、104 社。訴訟の経験は 1 社のみ。）が経験ありと回答した。

なお、無効審判を提起したあるいは、提起された経験を持つ企業等は 1%（設問(b)に対する回答は合計 10 社）と非常に低い割合であった。

このデータに関連して、設問 I - (1)と同様に、大学等及び中小企業をそれぞれ抜き出して調べた結果、それぞれを知っていたと回答した割合は、大学等の場合（回答総数：24）は(a) 100%、(b) 96%、(c) 88%、(d) 67%と全体よりも高い比率で知見を持っていることが分かった。

これに対して、中小企業の場合（回答総数：187）は(a) 76%、(b) 60%、(c) 51%、(d) 36%と知見を持つ企業の比率が低いことが分かった。

・設問 I - (4)：従業者発明について

(a) 会社の事業範囲には属していても、その従業員の現在または過去の職務に属さない発明（例. 食肉会社の人事担当者がソーセージの加工方法についてした発明）は、職務発明とはならない。

(b) 従業者がなした発明が職務発明でなく、しかも会社が従業者から承継を受けていないにもかかわらず、会社が自己名義で特許出願してしまった場合、その特許出願は冒認出願となり、拒絶理由（特許法 49 条 7 号）・無効理由（特許法 123 条 1 項 6 号）を有する可能性がある。

従業者発明についての設問に対して企業等は高い割合で知見を持っており、それぞれの質問に対して、知っていると答えた企業等の割合はそれぞれ、(a) 83%（回答総数：898）、(b) 81%（回答総数：896）となった。

この設問についても、設問 I - (1)と同様に、大学等及び中小企業をそれぞれ抜き出して調べた結果、それぞれを知っていたと回答した割合は、大学等の場合（回答総数：24）は(a) 100%、(b) 100%と全体よりも高い比率で知見を持っていることが分かった。

これに対して、中小企業の場合（回答総数：187）は(a) 66%、(b) 65%と知見を持つ企業の比率が低いことが分かった。

なお、職務発明とならない従業者発明について、経験があると答えた企業等は 12%（設問(a)の回答企業等のうち 105 社）であったが、非職務発明が冒認出願となる経験をしたことのある企業等はわずか 2 社（アンケートの回収総数：910）のみで、いずれも中小企業であった。

ヒアリングにおいて、特に平成 16 年特許法改正以降は、職務発明に関する意識が高まっているとの意見が多く見られ、発明者の認定等に際し、社内の手続を徹底している企業が多数であった。

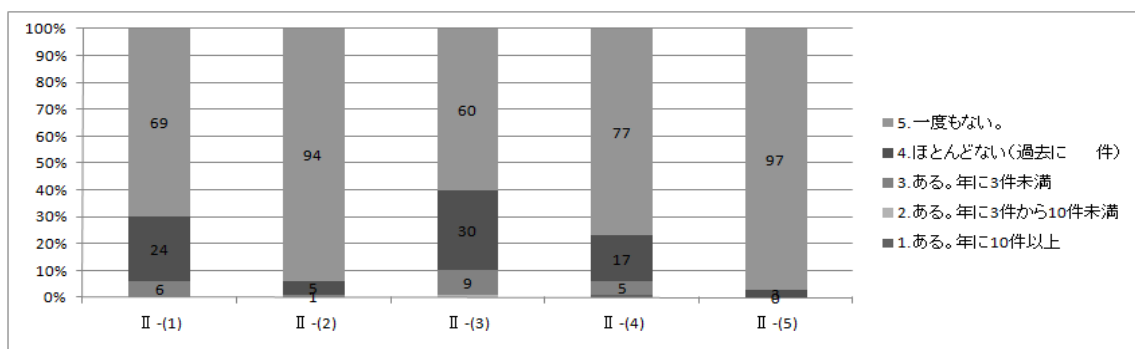
《設問 II》

設問 II は冒認出願の形態ごとにその経験の有無と対処方法を問うものである。

各設問は以下の通り。

II - (1) 自社のアイデアを他社（または他人。以下、他社等という）に無断で特許出願されてしまったという経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含みます。）

<p>Ⅱ－(2) 共同研究・共同開発において、何らかの理由により、出願人名義の中に特許を受ける権利を有していない者が混じっていてトラブルになったという経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含まれます。）</p>
<p>Ⅱ－(3) 他社等と共同で特許出願すべき発明が、いずれか一方により単独で特許出願されていたという経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含まれます。）</p>
<p>Ⅱ－(4) 職務発明において、社内における発明者の認定に誤りがあったという経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含まれます。）</p>
<p>Ⅱ－(5) 貴社において、従業員の発明を会社が特許出願した後で、「当該発明は職務発明ではなく、特許を受ける権利は本来自分にある」として、当該従業員とトラブルになった経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含まれます。）</p>



これらの設問で、経験の有無についての選択肢は「1.ある。年に10件以上」「2. ある。年に3件から10件未満」「3. ある。年に3件未満」「4. ほとんどない(過去に 件)」「5. 一度もない」としたが、1～3.と回答した企業等の割合は低かった(1～3.を選択した企業等の割合：(1) 6%、(2) 1%、(3) 9%、(4) 6%、(5) 0.2%)。

なお、共同出願違反についての経験を聞いた設問Ⅱ－(3)が「4. ほとんどない(過去に 件)」を選択した企業の割合が一番多く、30%の企業等がこれを選択した(アイデアの盗用の経験を聞いた設問Ⅱ－(1)について、「4. ほとんどない(過去に数件)」を選択した企業等も24%あったが、その経緯等について、自由記述での記載を確認すると、共同出願違反のケースと混同している場合もいくつか見られた)。

これらの設問については、大学・中小企業のみ限定しても、全体の結果との間であまり大きな差は認められなかった(大学のみ限定した結果：(1) 9%、(2) 0%、(3) 9%、(4) 4%、(5) 0%、中小企業のみ限定した結果：(1) 4%、(2) 0%、(3) 3%、(4) 2%、(5) 0%)。

また、選択肢1～3.を選択した企業の解決法等については概ね以下の傾向が認められた。

設問Ⅱ－(1)(アイデアの盗用)及び(3)(共同出願違反)では、その後の対応の結果として出願人名義の変更あるいは特許権の共有名義への変更がもっとも多い結果となった(設問Ⅱ－(1) 名義の変更68社、共有名義への変更87社、設問Ⅱ－(3) 名義の変更124社、共有名義への変更258社)。

設問Ⅱ－(4)(職務発明の認定の誤り)では、特許庁に対して発明者の訂正を行うという回答が回答総数の約41%と最も多い結果となったが、特に何もしなかったという回答も

約 35%あった（設問Ⅱ－(4)：発明者の訂正 112 社、特に何もしない 94 社（回答総数：268 社））。

アイデアの盗用や共同出願違反の事実気づくタイミングとしては、出願公開後を選択した企業等が最も多く、出願公開をきっかけとして発覚するケースが多いようである。

他方、出願が公開される前に気づく場合、そのほとんどのケースは共同研究等を実施しているもので、それらの情報交換の場で、相手方から単独出願の事実を聞かされた、あるいは単独出願をしていないかを確認して、冒認出願が行われたことに気が付いたとのことであった（ヒアリング結果より）。

冒認出願あるいは共同出願違反の疑いがある事実気づいた場合の対処方法については、多くの企業等が相手先との取引関係等を総合的に考慮して、最初の段階では営業部門等のような日常から付き合いのある部署が相手先との交渉を行う例が多いようである（交渉には最初から知的財産担当部署の人間が担当するという例もあったが、そのようなケースは冒認出願に対して毅然たる態度を執っていることを相手先に知らせることになるので、再発の防止に大きな効果があるとのことであった。）（ヒアリング結果より）。

多くのケースでは出願人名義の変更や共同出願への変更等で、穏便に済ませている場合が多かった。あるいは、当該出願については、共同名義にはせずそのままとして、交換条件としてその他の取引の中で別のメリットを享受するという方法を採用することも少なくないようである。

また、ヒアリングにおいて冒認出願の発生を防止するために講じている手段について質問を行ったところ、冒認出願が発生したのではないかと疑われる場合には、それを証明するための証拠が必要となるが、アイデアの盗用（産業スパイのように盗み出したのではなく、顧客等に対して開示した、または問題解決のアイデアや装置の図面のような技術情報が相手先企業に利用された結果、冒認出願ではないかと疑われるようなケース）の場合には、確実な証拠を確保することが非常に困難であるとのコメントが多く出された。

一方、共同研究や共同開発の場合では、当該案件に参加している企業等との間で取り交わされた問題解決のアイデアや装置の図面のような技術情報については、会議の議事録や電子メールの更新記録等により確認することで、提出した側とその提出日付を双方が確認できることから、比較的証拠として採用しやすいことが分かった。

加えて、共同研究や共同開発の場合には、一般的には共同事業を開始する際に契約を締結していることが通例であり、その中で秘密保持や産業財産権の帰属についてもあらかじめ決めておくことが可能なので、共同出願違反による冒認が発生したとしても、比較的容易に解決しているようである。

これらのヒアリングの結果からアイデアの盗用による冒認出願を防ぐためには、顧客等に対して、不用意に技術情報を提供することなく、提供が必要な場合には、その技術内容や提供日付が確定できるような、記録を備えておくことが必要であるということが示唆された。

職務発明に関しては、特に平成 16 年特許法改正が行われた以降は、ほとんどの企業等では発明者を認定するための社内規定を設けていることがわかった（ヒアリング結果より）。多くの場合、特許の出願を担当部署に依頼するための発明届（企業等によって呼称は異なる）に発明者全員の署名、捺印を行うとともに、発明届の提出部署の上司が確認印を押す

こととしているようである。さらに、企業によっては、発明届を受理した知財担当部署が、発明者へのヒアリングを実施することにより、発明者の確認作業を行っていた。

ただし、職務発明の対価算出のための情報であると考えられる、発明者間の発明の持分まで、明確にしているケースはほとんどなかった。

また、上記の発明届は特許出願を前提としており、発明の生まれた部署で、特許出願せず企業内の秘密にすると決めた場合については、これらの書式が利用されておらず、職務発明に係る冒認出願の防止という観点からは、発明者情報の管理が十分ではないと感じられた。

《設問Ⅲ》

設問Ⅲはアンケート先の企業等の冒認出願に対する考え方や想定される救済方法についての意見を聞くものである。

設問Ⅲ－(1)は冒認出願に対する考え方を聞く4つの設問である。

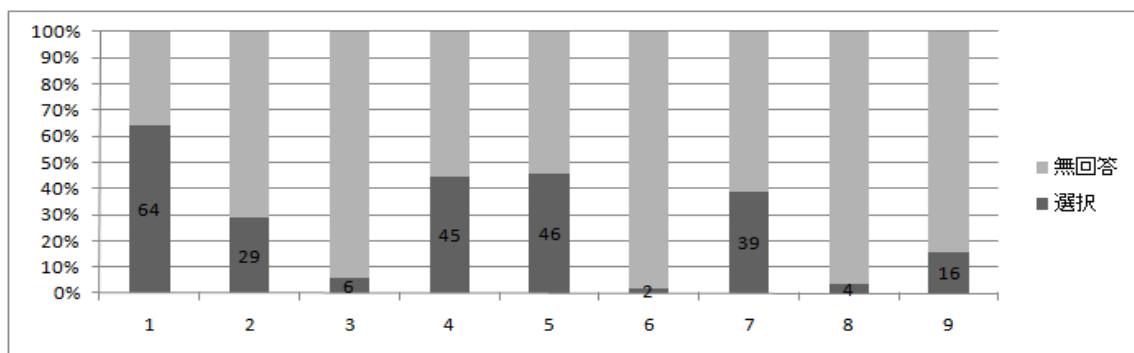
・設問Ⅲ－(1)－①：アイデアの盗用に基づく冒認について

Ⅲ－(1)－① 「新しいアイデアを創作した発明者からその内容を知得した第三者が、それをそのまま自分の発明として特許出願し、特許権を得てしまう」場合があることを前述しました。このように、自分で発明しておらず、また発明を譲り受けたわけでもない者が特許権を獲得したことについて、どう考えますか？ 支持できる選択肢の番号に○印を付けて下さい。

この設問に対しては、複数選択可の前提で以下の9つの選択肢を設けた。

1. 本来の権利者に特許権が移転されるべきである
2. このような特許権は無効とすべきである
3. このような特許権を無効とするのは酷である
4. このような特許権を無効として、本来の発明者が改めて特許出願して権利を取れるようにすべきである
5. このような特許権に基づく権利行使は否定されるべきである
6. このような特許権に基づく権利行使が否定されるのは酷である
7. このような行為を行った者には、法律上、罰則が適用されるべきである
8. 他人から得たアイデアを無断で特許出願したとしても、特許出願することによって発明を世に公開した事実は評価すべきである
9. 本来の権利者は特許出願しなかったのであるから、本来の発明者は特許権を得られなくとも仕方がない

各選択肢に対して○印がつけられた割合を以下のグラフに示した。



この中で、比較的多く割合で○印が付されたのは 1、4、5、7 である。また、無効とすべきか否かを訪ねた選択肢 2、3 では「無効とすべき」を選んだ割合が多く、権利行使の可否を訪ねた選択肢 5、6 では「権利行使は否定されるべき」を選んだ割合が多くなった。さらに、選択肢の 1 を選択した企業等では合わせて、2、4、5、7 も選択している場合が多いという傾向を示した。また、「本来の権利者は特許出願しなかったのであるから、本来の発明者は特許権を得られなくとも仕方がない」を選択した企業等も 16%あった。

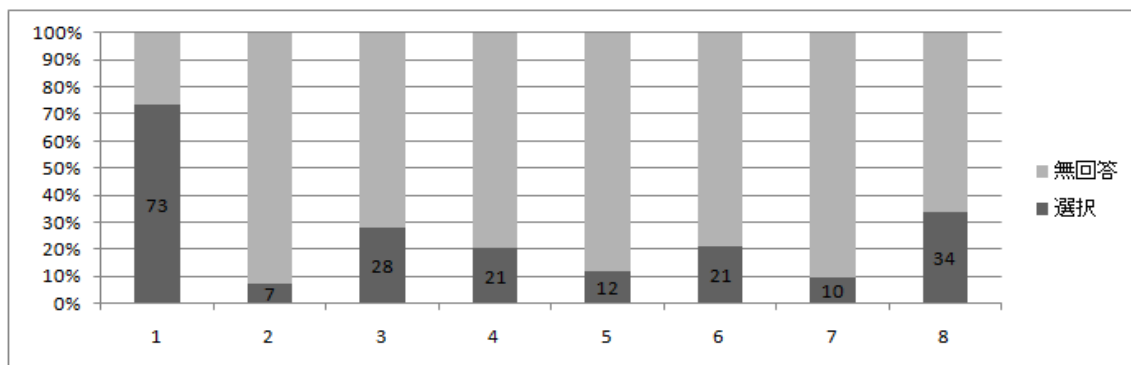
・設問Ⅲ－(1)－②：特許を受ける権利を有しない共同出願人について

Ⅲ－(1)－② 共同研究・共同開発によって複数人で特許出願をするにあたり、出願人名義の中に、「特許を受ける権利」を有していない者が混じていた場合、そのような者を含めて特許が付与されることについて、どう考えますか？支持できる選択肢の番号に○印を付けて下さい。

この設問に対しては、複数選択可の前提で以下の 8 つの選択肢を設けた。

1. 本来の発明者のみに特許権が付与されるよう、混じていた者の持分が移転されるべきである
2. このような特許権は無効とすべきである
3. このような特許権を無効とするのは酷である
4. このような特許権を無効として、本来の発明者のみで改めて特許出願して権利を取れるようにすべきである
5. このような特許権に基づく権利行使は否定されるべきである
6. このような特許権に基づく権利行使を否定するのは酷である
7. 正当な権利者でない者が混じているのであるから、このような特許出願が拒絶になったとしても仕方がない
8. 正当な権利者でない者が混じているが、このような特許出願が拒絶になるのは酷である

各選択肢に対して○印がつけられた割合を以下のグラフに示した。



この設問については、1 を選択した企業等の割合が最も高く、その他の選択肢を選んだ割合は少なくなっている。さらに、無効とすべきか否かを訪ねた選択肢 2、3 では「無効とするのは酷である」を選んだ割合が多く、権利行使の可否を訪ねた選択肢 5、6 でも「権利行使を否定するのは酷である」を割合が多く、アイデアの盗用に基づく冒認出願についての設問Ⅲ－(1)－①とは逆の結果となり、冒認の形態によって企業等の考え方も異なることが分かった。

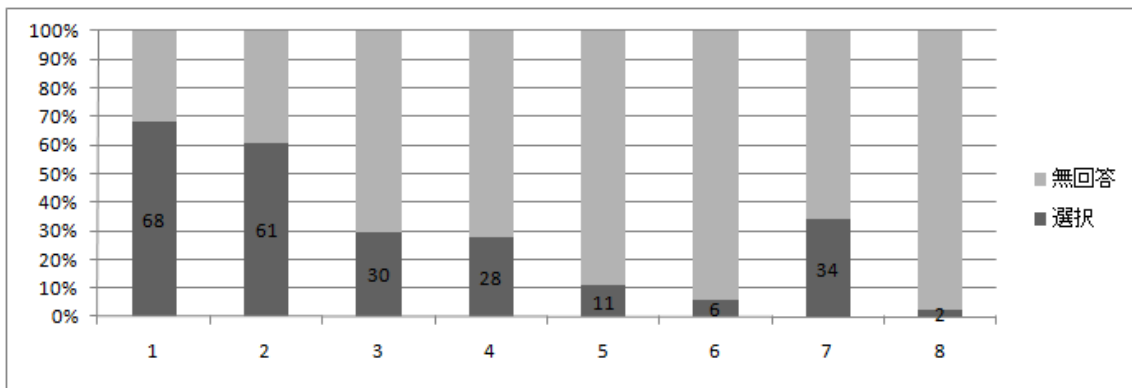
・設問Ⅲ－(1)－③：冒認出願された者に対する救済方法について

Ⅲ－(1)－③ 次に掲げる冒認出願された者に対する救済方法の例について、望ましいと思われる方法があれば、番号に○印を付けて下さい。

この設問に対しても、複数選択可の前提で以下の8つの選択肢を設けた。

1. 出願人名義を自社に変更すること〔登録前の場合。〕
2. 特許権（または実用新案権、意匠権。以下同様）を自社に移転すること〔登録後の場合〕
3. 冒認出願の公開後であっても改めて自社で出願して、特許権を得ること
4. 上記3.の自社の出願について、出願日を冒認出願のあった日に遡及させること
5. 冒認出願で得られた特許権の排他的実施権を取得できるようにすること
6. 特許権を無効として、誰もが実施できるようにすること
7. 発明者名を変更できるようにすること
8. その他

各選択肢に対して○印がつけられた割合を以下のグラフに示した。



この設問に対しては、特許権付与の前後に関わらず、特許を受ける権利を持つ者へ変更を求める 1、2 を選択した企業が多い結果となり、特許を受ける権利を持つものによる再出願（出願日遡及を含む）と発明者名の変更を求める 3、4、7 の回答がそれに続いた。これに加えて、特許権を無効として、誰もが実施できるようにすることを求める 6 を選択した企業等のごくわずかであった。

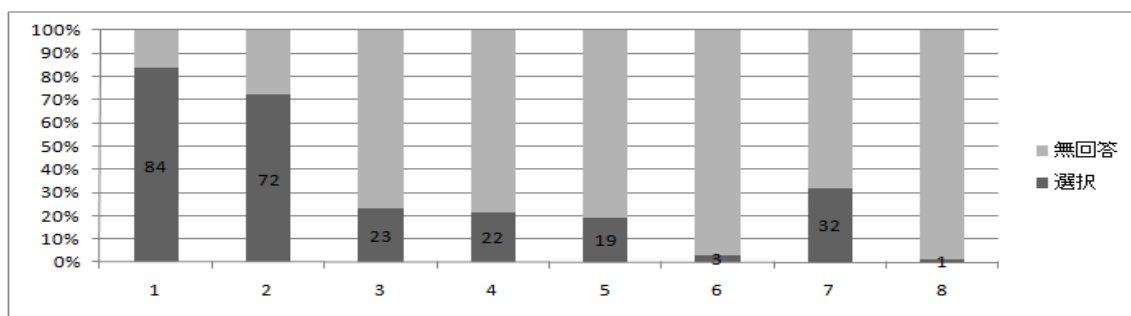
・設問Ⅲ－(1)－④：共同出願違反に対する救済方法について

Ⅲ－(1)－④ 他社との間の共同研究によってなされた発明が、他社の単独により特許出願されてしまった場合の法的な救済方法の例について、望ましいと思われる方法があれば、番号に○印を付けて下さい。

この設問に対しても、複数選択可の前提で以下の8つの選択肢を設けた。

1. 出願人名義を、自社を含むように修正すること〔登録前の場合〕
2. 特許権（または実用新案権、意匠権。以下同様）の持分を自社に移転すること〔登録後の場合〕
3. 当該出願の公開後であっても自社を含めた名義で改めて特許出願して、特許権を得ること
4. 上記3.について、自社の特許出願の出願日を、共同出願違反となった特許出願があった日に遡及させること
5. 特許権の実施権を取得できるようにすること
6. 特許権を無効として、誰もが実施できるようにすること
7. 発明者名を修正できるようにすること
8. その他

各選択肢に対して○印がつけられた割合を以下のグラフに示した。



この設問に対しては、特許権付与の前後に関わらず、特許を受ける権利を持つ者へ変更を求める 1、2 を選択した企業は、アイデアの盗用に基づく冒認について聞いた設問Ⅲ－(1)－③より高い割合となった。また、発明者名の変更を求める回答については設問Ⅲ－(1)－③とほぼ同じであるが、特許を受ける権利を持つものによる再出願（出願日遡及を含む）については低い割合となった。また、この場合も「特許権を無効として、誰もが実施できるようにすること」を選択した企業等のごくわずかであった。

以上のように、冒認出願に対する考え方とその救済方法について（設問Ⅲ－(1)－①～④）に関連して、アイデアの盗用による冒認出願に対する救済方法については、アンケート及びヒアリング全体で企業等の意見は以下の 3 種に分類できる。

- ①冒認者が得た特許を単純に真の権利者に移転する
- ②冒認者が得た特許を一旦無効とし、改めて出願した真の権利者に特許を付与する
- ③冒認者が得た特許は無効とするが、出願していなかった真の権利者も特許権は得られない

アイデアの盗用の場合には、①、②の意見と比べて、③の割合は少ない傾向にある。一方、共同出願違反の場合には企業等のアイデアの盗用の場合と意見が異なり、持分の移転等によって、複数の真の発明者の共有に訂正すべきという意見がほとんどであった。

そこで、アイデアの盗用あるいは共同出願違反という冒認の形態の違いにより、意見が異なる点についてヒアリングにより確認した。

その結果、アイデアの盗用による冒認出願に特許が付与された場合の権利者は、そもそも権利を取得すべき者ではなかったのに対して、共同出願違反である冒認出願に対して特許が付与された場合の権利者には、当該特許に対して、少なくともある割合の持分を所有する資格のある権利者が含まれている点が、アイデアの盗用と共同出願違反で意見が異なること的前提にあるようである。

特許権に基づく権利行使が否定されるか否か、あるいはこのような出願を拒絶又は権利を無効とすべきかという選択肢についても、同様の傾向が見られた。

また、そもそも共同研究等は出願のみを目的とするのではなく幅広い範囲で行われることが通常なので、共同出願違反の場合は、実際には共同研究を円滑に継続するとの観点から合意に至りやすいとの意見があった。

なお、設問Ⅲ－(1)－①において「このような行為を行った者には、法律上、罰則が適

用されるべきである」を選択した企業等に、どのような法律で罰則を規定すべきかを聞いたところ、民法あるいは刑法の規定を適用すべきとの意見と、冒認出願を抑止するためには特許法上に明記すべきとの意見が出された。

・設問Ⅲ－(2)：権利行使の際の冒認の抗弁について

Ⅲ－(2)－① 冒認出願に基づく特許権の権利行使に対しては、特許が冒認に係る権利である旨の抗弁（特許法104条の3、123条1項6号）が可能であることについて、どのように考えますか？

この設問に対しては、「1.妥当である」を選んだ企業等が66%と過半数を占め、「3.どちらともいえない」が28%とそれに続き、「2.妥当でない」を選んだ企業を2%とごくわずかである。「1.妥当である」を選んだ理由としては『本来の権利者でない者が権利行使をするのは妥当性を欠くため。』という趣旨の記述回答が大半を占めた。

・設問Ⅲ－(3)：冒認出願の救済方法とそれに対する影響について

Ⅲ－(3)－① 我が国の特許法では、冒認出願された者が、冒認者に対して出願人名義や特許権の移転を求める権利は規定されていません。他方、諸外国では、冒認出願された者が、出願人名義や特許権の移転を求める権利が法律上認められています。このような移転請求権についてどのように思いますか？

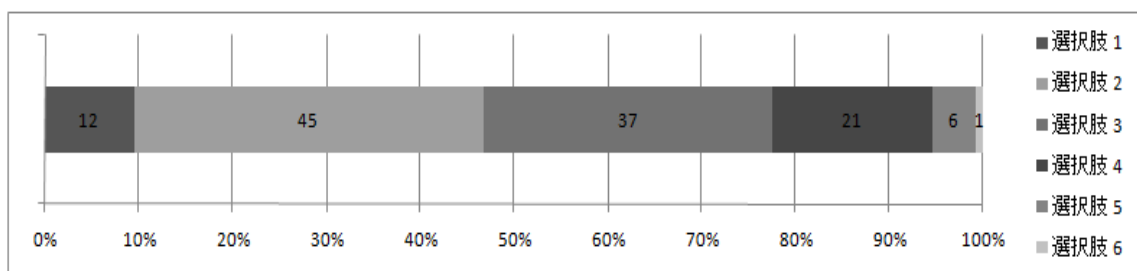
この設問に対しては以下の4つの選択肢を設けた。

1. 冒認出願された者が出願人名義や特許権を得られるよう、移転請求権を認めるべきである
2. 冒認出願された者の移転請求権を認めるべきではない
3. どちらともいえない
4. その他

この設問に対しては、「1. 冒認出願された者が出願人名義や特許権を得られるよう、移転請求権を認めるべきである」を選んだ企業等が81%（734社）と多数を占めた。

また、設問Ⅲ－(3)－①で1.を選択した企業等に対して、その影響を問うため、設問Ⅲ－(3)－②では以下の設問を設けた（複数選択可）。

1. 制度を積極的に活用すると考えられる
2. 冒認出願があった場合に、相手方との交渉がしやすくなると考えられる
3. 権利の帰属に対する意識が高まり、冒認出願が起きにくくなると考えられる
4. 余り影響しない
5. わからない
6. その他



回答の中では、「2. 冒認出願があった場合に、相手方との交渉がしやすくなると考えられる」が 45%及び「3. 権利の帰属に対する意識が高まり、冒認出願が起きにくくなると考えられる」が 37%と、二つの回答の合計で約 8 割強となった（各々414 社、340 社）。

ヒアリングにおいて、仮に裁判を通じて移転請求を認めることとする場合に、その移転の時期を「判決が出された時点」あるいは「特許権の付与時に遡って」のいずれが好ましいかを質問したところ、ほとんどの企業等は「理論的には特許権の付与時に遡るとすべきではないか」との意見であった。

しかしながら、特許権の付与時に遡るとすると、判決までの間に特許権のライセンスや譲渡あるいは権利行使が行われていた場合に、第三者に影響が出る可能性があることを前提とするならば、判決が出された時点とすることが望ましいとの意見も見られた。

一方で、特許権の付与時に遡るとして、判決までの間に行われたライセンスや譲渡については、本来特許権を持つべき者が行った契約ではないので、当然無効とし、ライセンスや譲渡を受けた者あるいは権利行使をされた者は、冒認者に対して、不当利得の返還を求めることで解決すべきだとの意見もあった。

なお、移転請求を認めると仮定して、請求が出来る期間に制限を設けるべきかについては、あまり長い期間請求が出来ることは好ましくないとの意見があった。

冒認出願において、冒認者が発明を改良して出願した場合の取扱いについて聞いた設問Ⅲ－(3)－③では、「1. そのまま移転されるべき」を選択したものも 14% (123 社) あったが、「2. そのまま移転させることは適当ではない」が 42% (382 社)、「3. どちらともいえない」が 37% (331 社) と、選択肢 2、3 の合計が約 8 割を占める結果となった。また、「4. その他」を選択したものも 6% (52 社) あり、その記述回答では、「持分に応じて共有とすべき」との主旨の記述が多くみられた。

設問Ⅲ－(3)－③で、「1. そのまま移転されるべき」を選択した企業等 (123 社) に対して設けられた設問Ⅲ－(3)－④は、以下の内容である。

Ⅲ－(3)－④ 自社の発明に、冒認者が自己の発明を加えた上で特許出願していた場合に、冒認者の寄与の度合いが大きく、冒認出願の内容をそのまま自社に移転することは認められないと判断された場合に、次のような手段が採られることについてどう考えますか？

設問は以下の三つの場合について、各々理解できるか否かを聞いたものであるが、対象となる企業のうち、理解できると答えた割合（括弧内に%で示した）は以下のとおりである。

- i) 特許権（出願人名義）を冒認者との間での共有とすること（69%）
- ii) 寄与の度合いに応じて冒認者に金銭を支払った上で、自社に移転させること（58%）
- iii) 冒認者が手を加えたことにより別発明になったという理由で、自社への移転がなされないこと（24%）

この設問の回答者は原則として、冒認者が発明を改良して出願した場合でも、そのまま移転させるべきとの考え方を持った企業等であり、共有とすることや冒認者に金銭を支払

うことまでは何とか容認できるが、冒認者が改良を加えたことで自社への移転がなされないことについては拒否している企業等が多い結果となった。

ヒアリングにおいても、発明毎の寄与の度合いを考慮して、権利全体では共有とするのが好ましいのではないかとの意見が多かった。しかしながら、冒認者と特許権を共有することについては、ケースバイケースであるが、違和感があるという意見も見られた（積極的に共有を望むものではなく、適当な解決方法が浮かばないための妥協案という印象を受けた。）。

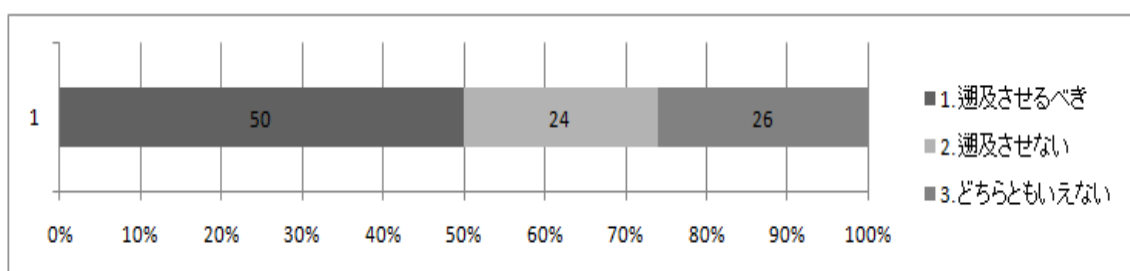
・設問Ⅲ－(4)：出願日遡及制度の要否及びその影響について

設問Ⅲ－(4)は冒認された者の新たな出願について、出願日を遡及させることが適当か否か、及びそれを選択した理由、出願日遡及制度が採用された場合の影響について調べるための設問となっている。

設問Ⅲ－(4)－①の内容は以下の通り。

Ⅲ－(4)－① 冒認出願された者の救済方法として、冒認出願が拒絶された後に、冒認出願された者が改めて出願をすることによって権利を取得することも考えられます。この場合に、諸外国では、冒認出願された者が改めて行った出願の出願日を冒認出願の出願日に遡及させるような仕組みを採用している国もあります。このようなしくみについてどのように考えますか？
(なお、出願日を遡及させることによって、冒認出願の後に同一の発明を独自に発明して出願していた者がいた場合でも、冒認出願された者が権利を取得することになります。)

回答は「1. 新たな出願日を遡及させるべき」を選択した企業等が 50%となったが、「2. 新たな出願日を遡及させるのは妥当でない」と「3. どちらともいえない」を選択した企業も併せて 50%あることが分かった。



設問Ⅲ－(4)－①で「1. 出願日を遡及させるべきである」を選択したもの（454社）に対して、出願日を遡及させるメリットを聞いた設問Ⅲ－(4)－②では、「2. 冒認者の設定した権利範囲によらずに、自ら権利範囲を設定し直せること」を選択した割合が 65%（442社）と一番多く、「1. 自らの手により出願書類を書くことができること」を選択した割合は 27%（187社）であった。

さらに、設問Ⅲ－(4)－①で「1. 出願日を遡及させるべきである」を選択したもの（454社）に対して、出願日を遡及させる前提として、新規事項の追加が認められないという制約があるとしたらどのように考えるかを尋ねた設問Ⅲ－(4)－③では、「1. 権利範囲を変更

することができるので、自ら新たに出願する意義はある」を選択した企業等が72%（339社）と多く、「2. 新規事項の追加が認められないとすれば、自ら新たに出願する意義はない」を選択した企業等は25%（118社）であった。

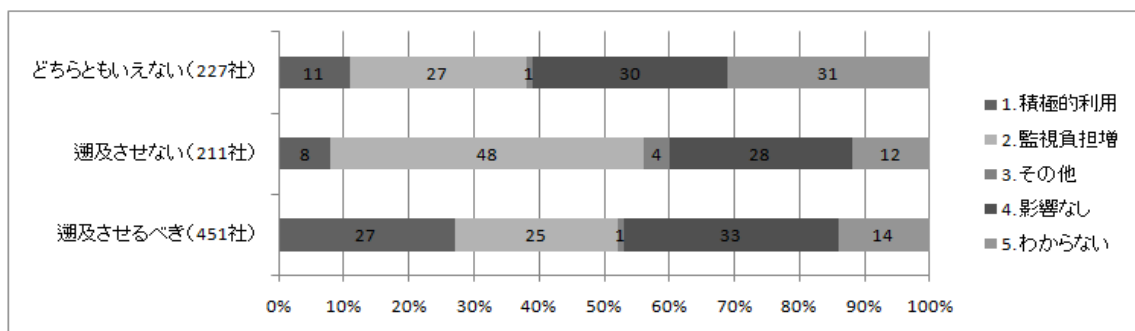
しかしながら、ヒアリングでは、遡及させるか否かは冒認出願日と新出願の出願日の間に「独立して発明をした第三者の出願」があった場合に、その第三者の権利に影響が出ることを前提にすれば、ただちに出願日遡及を認めるべきかは難しい問題なので、出願日遡及を認めるべきとの回答を、どちらともいえないに変更したいとの意見もみられた。

ただし、前記設問Ⅲ－(1)－①～④（冒認出願に対する考え方とその救済方法について）との関係で、冒認出願の救済方法として冒認出願された者の新たな出願の出願日を冒認出願のあった日に遡及させるべきであるという明確な考え方を持つ企業等もあった。

また、出願日を遡及させた場合の影響を聞く設問Ⅲ－(4)－④の内容と選択肢は以下のとおりである。

<p>Ⅲ－(4)－④ 冒認出願された者が改めて出願した場合に、その出願日を冒認出願の出願日に遡及させることが認められた場合、このような制度が貴社にとってどのように影響すると思われますか？</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. 出願日遡及制度を積極的に活用することになる 2. いったん公開されて公知となった発明にもかかわらず、引き続き特許になる可能性が残ることになるから、監視負担が増える 3. その他 4. 余り影響しない 5. わからない

この設問については、先の設問Ⅲ－(4)－①において出願日を遡及させるべきと回答した企業等と、出願日を遡及させるのは妥当ではない、あるいはどちらともいえないと回答した群に分けそれぞれの結果を以下のグラフに示した（回答総数：889社（複数選択可））。



その結果、「1. 出願日遡及制度を積極的に活用することになる」を選択した割合は、出願日を「遡及させるべき」と回答した群では27%と比較的高いが、「遡及させない」あるいは「どちらともいえない」と回答した群ではこの割合が半分以下になった。

反対に「2. いったん公開されて公知となった発明にもかかわらず、引き続き特許になる可能性が残ることになるから、監視負担が増える」を選択した割合は、「遡及させるべき」と回答した群では25%であるが、その他の群ではより多くの回答があり、特に「遡及させない」と回答した群では48%とほぼ半数となった。

その他、出願日の遡及制度について、「4. 余り影響しない」と選択した割合も、「遡及させるべき」、「遡及させない」及び「どちらともいえない」の各群でそれぞれ、33%、28%及び30%であることが分かった。

なお、ヒアリングでは、真の権利者が新しい出願をすることが出来る期間を制限するべきかについては、移転請求の場合と同様に、あまり長い時間認めることは適当ではないとの意見が聞かれた。

・設問Ⅲ－(5)：特許登録後の発明者の訂正手続について

最後の設問Ⅲ－(5)は、特許登録後の発明者の訂正手続に対する要望の調査である。設問Ⅲ－(5)－①は、「現行の運用では、特許登録以前であれば、一定の手続により発明者の訂正が可能とされていますが、特許登録後の発明者の訂正手続は存在していませんか。このように、発明者の訂正が制限されていることに関して不便を感じたことがありますか？」との設問であるが、この設問に対して「1. ある」と回答した割合は26% (231社)であった。

どのような場合に不便を感じたかを聞いた設問Ⅲ－(5)－②の選択肢は以下のとおりである。

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 職務発明で発明者の認定ミスや抜けがあった場合2. 共同研究・共同開発において発明者の認定ミスや抜けがあった場合3. 自社のアイデアを他社等に無断で特許出願されていた場合4. 補正等によって権利範囲に対応する発明者に変更が生じた場合5. その他： |
|---|

回答のほとんどは選択肢1. 又は2.であり、それぞれ、38% (156社)、34% (140社)であった。

ヒアリングにおいて、回答した各選択肢について、どのような場面でそのようなことが発生したかの説明をさらに具体的に求めたところ、例えば、出願書類のチェックは国内出願前の書類作成時及びPCT等の国際出願の書類作成時に行っているが、国内出願において発明者の認定にミスや抜けがあった場合には、PCT等の国際出願の書類作成時に発明者のミスを発見することがある、とのことであった。通常であれば、発見時に国際出願の書類だけでなく、国内出願についても補正を行えばミスは解消されるが、稀に早期（例えば出願から10カ月）で特許付与されるケースがあり、そのようなケースでは国内の登録後であっても発明者を訂正することが出来れば好都合であるとの意見がみられた。

なお、補正可能な期間の制限に関連して、発明者の訂正は権利者の訂正とは異なり、第三者に対して影響を与えるわけではないので、登録の前後に関わらず、これを認めるべきであるとの意見もあった。

また、発明者に報奨金を付与する際に、特許証等の発明者の表示の有無を基準とすることを考えており、その点からも特許登録後の発明者の訂正手続が整備されることが望ましいとの意見もあった。

また、特許登録後の発明者の訂正手続きとして具体的に望む事について質問した設問Ⅲ－(5)－③の選択肢は以下のとおりである。

1. 特許証を発行し直すこと
2. 特許公報に訂正した発明者名を掲載すること
3. その他

それぞれの回答割合は、41% (139社)、55% (186社) 及び5% (16社) であった。

資料編

資料1 国内アンケート調査票

Part I

我が国の特許法では、発明をした者は特許を受けることができると規定されており（特許法 29 条）、この権利は「特許を受ける権利」と呼ばれています。また、この「特許を受ける権利」は他人に譲渡することもできます。つまり、発明者でない者であっても、この権利を正当に譲り受けた者は特許を受けることができます。

しかしながら、例えば、他人からアイデアを聞いたり、または盗んだりする等の手段によって発明を知得した第三者、つまり「特許を受ける権利」を持たない者が出願してしまうケースがあります。また、正当な権限のない者が無断で出願人名義を変更してしまうケースもあります。このような、発明者でない者であって、特許を受ける権利を承継していない者による出願は『冒認出願』と呼ばれています。冒認出願については、審査の際に拒絶理由になるだけでなく、特許が付与されたとしても無効理由となることが規定されています（特許法 49 条 7 号、123 条 1 項 6 号）。（なお、本アンケートについては、特許だけでなく、実用新案・意匠についても同様にお考えください。）

また、冒認出願に関連の深い規定として、共同出願違反（後掲 I - (3)）、従業者による発明（後掲 I - (4)）があります。

I - (1) いわゆる冒認出願

以下の(a)~(f)の記述は、冒認出願に関連して書かれたものです。これらについて、選択肢の中から当てはまるものを選んで番号に○印を付けて下さい。

(a) 技術者 **A氏**は、自分の考えた新規なアイデアを、取引先の営業マン **B氏**に打ち明けた。**B氏**は、**A氏**から聞いたアイデアを **A氏**の承諾を得ずに（自身のみを出願人として）出願した。この出願は、冒認出願に該当し、特許法 49 条 7 号により拒絶される可能性がある。

《選択肢》※複数回答可

- イ. 知っていた
- ロ. 知らなかった

1. 実際にこのようなケースを経験したことがある
2. 実際にこのようなケースを経験したことはない

(b) 個人発明家 **C氏**は、自分の考えた新規なアイデアを自分の名で出願した。ところが、**C氏**の助手である **D氏**が、偽の譲渡証書を作成して添付することにより、**C氏**から **D氏**への出願人名義変更届を **C氏**に無断で特許庁に提出し、出願人の地位を得てしまった。この特許出願は、冒認出願に該当し、特許法 49 条 7 号により拒絶される可能性がある。

《選択肢》※複数回答可

- イ. 知っていた
- ロ. 知らなかった

1. 実際にこのようなケースを経験したことがある
2. 実際にこのようなケースを経験したことはない

(c) 仮に冒認出願に特許登録がなされてしまった場合、その特許は無効理由（特許法 123 条 1 項 6 号）を有することになる。

《選択肢》※複数回答可

- イ. 知っていた
- ロ. 知らなかった

1. 冒認を理由に、自社（または大学。以下同じ）の特許に対し無効審判が請求されたことがあるが、結果として無効にはならなかった
2. 冒認を理由に、自社の特許に対し無効審判を請求されたことがあり、その結果無効になった
3. 冒認を理由に、他社（大学を含む。以下同じ）の特許に対し無効審判を請求したことがあるが、結果として無効にはできなかった
4. 冒認を理由に、他社の特許に対し無効審判を請求したことがあり、その結果無効になった

(d) 上記(a)、(b)の場合、技術者 **A氏**は、**B氏**と交渉して出願人名義変更の合意をすれば、**B氏**から**A氏**への出願人名義の変更を行い、出願人の地位を得ることが事実上は可能である。また、**A氏**は、自分が特許を受ける権利を有することの確認判決を求めて裁判所に訴えを起こすことができ、裁判で**A氏**が特許を受ける権利を有することが認められた場合は、冒認出願に対して特許が登録される前であれば、当該判決書を添付して特許庁に届け出ることにより、**B氏**から**A氏**へ出願人名義の変更を行うことができる。

《選択肢》※複数回答可

- イ. 知っていた
- ロ. 知らなかった

1. 実際に、他社との交渉により、自社の出願人名義を他社に変更されたことがある
2. 実際に、他社との交渉により、他社の出願人名義を自社に変更したことがある
3. 実際に、冒認を理由に当該判決書を添付されて自社の出願人名義が変更されたことがある
4. 実際に、冒認を理由に当該判決書を添付して他社の出願人名義を変更したことがある

(e) 上記(a)の場合に、**B氏**による冒認出願が出願公開されてしまった後は、当該アイデアは公知技術となり、改めて**A氏**がこのアイデアについて特許出願をしたとしても、特許を受けることができない。しかし、冒認出願の公開から6カ月以内に特許法30条（新規性喪失の例外）の適用を受ける旨の手続をして特許出願すれば、特許を受けられる場合がある。

《選択肢》※複数回答可

- イ. 知っていた
- ロ. 知らなかった

1. 実際にこのようなケースで特許法30条の適用を受けた経験がある
2. 実際にこのようなケースで特許法30条の適用を受けた経験はない

(f) 冒認出願が特許登録されてしまった場合、**A氏**は、**B氏**と交渉してお互いが合意をすれば、**B氏**から**A氏**へ特許権の移転登録をすることによって特許権を取得することが事実上は可能である。一方、裁判所に対して、**B氏**に対して特許権の移転登録手続請求訴訟を提起した場合、当該請求は認められない場合が多い（つまり、合意が得られなければ、**B氏**の特許について無効審判を請求できるのみである。）

《選択肢》※複数回答可

- イ. 知っていた
- ロ. 知らなかった

1. 実際に、他社との交渉により、自社の特許権を他社に移転したことがある
2. 実際に、自社との交渉により、他社の特許権を自社に移転したことがある
3. 実際に、他社に対して特許権の移転登録手続請求訴訟をした経験がある
4. 実際に、他社から特許権の移転登録手続請求訴訟をされた経験がある

I - (2) 侵害訴訟における冒認を理由とした抗弁について

I - (2) - ① 特許等の侵害訴訟において、特許権者からの権利行使に対する防御手段として、特許が冒認に係る権利である旨の抗弁（特許法104条の3、123条1項6号）を行うことができる。

《選択肢》※複数回答可

- イ. 知っていた
- ロ. 知らなかった

1. 実際に、他社からの権利行使に対して、冒認を理由に特許法104条の3の抗弁を主張したことがある
2. 実際に、他社からの権利行使に対して、冒認を理由に特許法104条の3の抗弁を主張したことはない
3. 実際に、自社の権利行使に対して、冒認を理由に特許法104条の3の抗弁を主張されたことがある
4. 実際に、自社の権利行使に対して、冒認を理由に特許法104条の3の抗弁を主張されたことはない

I - (3) 共同出願違反

複数の者が共同で発明を行った場合は、それらの全ての者が特許を受ける権利を共有していることになり、このような場合は、特許法上、発明を行った全ての者が共同で特許出願をしなければならないと定められています。無断で一部の者だけが特許出願した場合、共同出願違反に該当し（特許法 38 条）、特許法 49 条 2 号により拒絶される可能性があります。

[注：これらの者の間で特許を受ける権利の持分を譲渡した結果として一部の者のみが特許出願することは、勿論認められています。]

以下の(a)～(d)の記述は、共同出願違反に関して書かれたものです。これらについて、選択肢の中から当てはまるものを選んで番号に○印を付けて下さい。

(a) メーカー **X社** と下請会社 **Y社** は、共同開発を進める中で互いのアイデアを出し合い、一つの発明を完成させた。**X社** は、この発明を **Y社** の承諾を得ずに単独で特許出願し、特許登録を受けた。このように、特許を受ける権利が共有である場合において、一部の者が無断で単独出願をしたり、一部の者を欠いた状態で特許出願をした場合、その特許出願は特許法 49 条 2 号により拒絶される可能性がある。

《選択肢》※複数回答可

- イ. 知っていた
- ロ. 知らなかった

1. 実際にこのようなケースを経験したことがある
2. 実際にこのようなケースを経験したことはない

(b) 上記(a)のような特許出願が審査で確認されずに特許登録されてしまった場合、その特許は無効理由を有することになる（特許法 123 条 1 項 2 号）。

《選択肢》※複数回答可

- イ. 知っていた
- ロ. 知らなかった

1. 共同出願違反を理由に、自社の特許に対し無効審判が請求されたことがあるが、結果として無効にはならなかった
2. 共同出願違反を理由に、自社の特許に対し無効審判を請求されたことがあり、その結果無効になった
3. 共同出願違反を理由に、他社の特許に対し無効審判を請求したことがあるが、結果として無効にはできなかった
4. 共同出願違反を理由に、他社の特許に対し無効審判を請求したことがあり、その結果無効になった

(c) 上記(a)の場合に、**Y社** は、**X社** と交渉して出願人名義変更の合意をすれば、出願人名義の変更を行い、特許出願を **X社** と **Y社** の共有として出願人名義の変更を行うことができる。また、**Y社** は、自分が特許を受ける権利の持分を有することの確認判決を求めて裁判所に訴えを起こすことができ、裁判で **Y社** が特許を受ける権利を有することが認められた場合は、特許が登録される前であれば、当該判決書を添付して特許庁に届けることにより、特許出願を **X社** と **Y社** の共有として出願人名義の変更を行うことが事実上は可能である。

《選択肢》※複数回答可

- イ. 知っていた
- ロ. 知らなかった

1. 実際に、他社との交渉により、自社の出願人名義に他社を加えたことがある
2. 実際に、他社との交渉により、他社の出願人名義に自社を加えたことがある
3. 実際に、当該判決書を添付により自社の出願人名義に他社を加えたことがある
4. 実際に、当該判決書を添付して他社の出願人名義に自社を加えたことがある

(d) 上記(a)のような特許出願が特許登録されてしまった場合、特許出願人から外れていた **Y社** は、**X社** と交渉してお互いが合意をすれば、**X社** と **Y社** の共有とすることによって本来権利を有していた特許権の持分を取

得することが事実上は可能である。一方、裁判所に対して、**X社**に対して特許権の持分につき移転登録手続請求訴訟を提起した場合、当該請求は認められない場合が多い。(つまり、合意が得られなければ、**X社**の特許について無効審判を請求できるのみである。)

《選択肢》※複数回答可

- イ. 知っていた
- ロ. 知らなかった

1. 実際に、他社との交渉により、自社の特許権を他社との共有にした経験がある
2. 実際に、自社との交渉により、他社の特許権を自社との共有にした経験がある
3. 実際に、他社に対して特許権の持分につき移転登録手続請求訴訟をした経験がある
4. 実際に、他社から特許権の持分につき移転登録手続請求訴訟をされた経験がある

I-(4) 従業者による発明について

会社の従業者が職務の中でした発明（職務発明）であっても、特許を受ける権利は原則として発明者である従業者に帰属しますが、会社が従業者から特許を受ける権利を承継した場合には、会社が特許出願人となって特許出願を行うことができます。

この点について、従業者が発明をする度ごとに個別に会社への承継を行ってはい膨大な手間がかかりますので、多くの会社では「職務発明については、特許を受ける権利を会社に承継するものとする」という趣旨の社内規定を定めることによって対処しています（いわゆる予約承継）。

しかしながら、この予約承継は職務発明については認められていますが、職務発明に該当しない発明については、予約承継の定めを置いても無効とされています（特許法 35 条 2 項）。

以下の(a)~(b)の記述は、職務発明に関連して書かれたものです。これらについて、選択肢の中から当てはまるものを選んで番号に○印を付けて下さい。

(a) 会社の事業範囲には属していても、その従業員の現在または過去の職務に属さない発明（例. 食肉会社の人事担当者がソーセージの加工方法についてした発明）は、職務発明とはならない。

《選択肢》※複数回答可

- イ. 知っていた
- ロ. 知らなかった

1. 実際にこのようなケースを経験したことがある
2. 実際にこのようなケースを経験したことはない

(b) 従業者がなした発明が職務発明でなく、しかも会社が従業者から承継を受けていないにもかかわらず、会社が自己名義で特許出願してしまった場合、その特許出願は冒認出願となり、拒絶理由（特許法 49 条 7 号）・無効理由（特許法 123 条 1 項 6 号）を有する可能性がある。

《選択肢》※複数回答可

- イ. 知っていた
- ロ. 知らなかった

1. 実際に、このようなケースで自社の特許が拒絶・無効となったことがある
2. 実際に、このようなケースで他社の特許を無効としたことがある

Part II

II-(1) 他者（または他人）から冒認出願をされた経験と、その対処方法

II-(1)-① 自社のアイデアを他社（または他人。以下、他社等という）に無断で特許出願されてしまったという経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含まれます。）

《選択肢》

1. ある。年に10件以上
2. ある。年に3件～10件未満
3. ある。年に3件未満
4. ほとんどない（過去に 件）
5. 一度もない

上記（II-(1)-①）で1～4.に○印をされた方のみお答えください。

II-(1)-② その経験について、最大3ケースまで下の表の質問にお答え下さい。当てはまる選択肢の欄に○印を記入し、必要に応じて具体的内容をお書き下さい。

		ケース1	ケース2	ケース3
(1)	そのときの相手先 <ul style="list-style-type: none"> ・客先企業 ・下請企業 ・同業他社 ・大学 ・その他 ※種類をお書き下さい ⇒ 			
(2)	その事実に気付いたタイミング <ul style="list-style-type: none"> ・当該出願が公開される前 ・当該出願が公開された後、特許登録される前 ・当該出願が特許登録された後 			
(3)	それに対して取った対応 <ul style="list-style-type: none"> ・当事者間の話し合い・交渉 ・訴訟を提起した後に和解した ・訴訟で判決を得た ・無効審判請求 ・特に対応は取らなかった ・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒ 			
(4)	上記対応の結果 <ul style="list-style-type: none"> ・権利帰属の変更（または出願人名義変更） ・自社の寄与について金銭で解決した ・他社等の寄与について金銭で解決した ・共有名義に変更 ・無償の実施権許諾 ・条件つきの実施権許諾 ・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒ 			

Ⅱ－(1)－③ 上記(Ⅱ－(1)－②)でケースを挙げて下さった方をお願い致します。

- i) 他社等から冒認出願をされたご経験について、差支えなければ、その事案の経緯・結果等を、自由形式で以下に記述して下さい。書ききれない場合は、裏面等もご利用下さい。

- ii) i) の事案について、他社等から冒認出願をされたことによる被害・損害の程度(額や内容など。試算でも構いません。)を以下にお書き下さい。可能であれば、その根拠も併せてお書き下さい。

II-(2) 共同研究・共同開発のトラブルの経験と、その対処方法

II-(2)-① 共同研究・共同開発において、何らかの理由により、出願人名義の中に特許を受ける権利を有していない者が混じっていてトラブルになったという経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含まれます。）

《選択肢》

1. ある。年に10件以上
2. ある。年に3件～10件未満
3. ある。年に3件未満
4. ほとんどない（過去に 件）
5. 一度もない

上記（II-(2)-①）で1～4.と答えた方のみお答えください。

II-(2)-② その経験について、最大3ケースまで下の表の質問にお答え下さい。当てはまる選択肢の欄に○印を記入し、必要に応じて具体的内容をお書き下さい。

		ケース1	ケース2	ケース3
(1)	混じっていた者の所属 ・客先企業 ・下請企業 ・同業他社 ・大学 ・自社 ・その他 ※種類をお書き下さい ⇒			
(2)	その事実に気付いたタイミング ・当該出願が公開される前 ・当該出願が公開された後、特許登録される前 ・当該特許登録された後			
(3)	それに対して取った対応 ・当事者間の話し合い・交渉 ・訴訟を提起した後に和解した ・訴訟で判決を得た ・無効審判請求 ・特に対応は取らなかった ・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒			
(4)	上記対応の結果 ・権利帰属の変更（または出願人名義変更） ・自社の寄与について金銭で解決した ・他社等の寄与について金銭で解決した ・共有名義に変更 ・無償の実施権許諾 ・条件付きの実施権許諾 ・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒			

II-(2)-③ 上記(II-(2)-②)でケースを挙げて下さった方をお願い致します。

i) 上記トラブルのご経験について、差支えなければ、その事案の経緯・結果等を、自由形式で以下に記述して下さい。書ききれない場合は、裏面等もご利用下さい。

ii) i) の事案について、被害・損害の程度(額や内容など。試算でも構いません。)を以下にお書き下さい。可能であれば、その根拠も併せてお書き下さい。

Ⅱ－(3) 共同出願違反の経験と、その対処方法

Ⅱ－(3)－① 他社等と共同で特許出願すべき発明が、いずれか一方により単独で特許出願されていたという経験がありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含みます。）

《選択肢》

1. ある。年に10件以上
2. ある。年に3件～10件未満
3. ある。年に3件未満
4. ほとんどない（過去に 件）
5. 一度もない

上記（Ⅱ－(3)－①）で1～4に○印をつけた方のみお答えください。

Ⅱ－(3)－② その経験について、最大3ケースまで下の表の質問にお答え下さい。当てはまる選択肢の欄に○印を記入し、必要に応じて具体的内容をお書き下さい。

		ケース1	ケース2	ケース3
(1)	そのときの相手先 ・客先企業 ・下請企業 ・同業他社 ・大学 ・その他 ※種類をお書き下さい ⇒			
(2)	単独で特許出願したのは ・自社 ・他社等			
(3)	その事実気付いたタイミング ・当該出願が公開される前 ・当該出願が公開された後、特許登録される前 ・当該出願が特許登録された後			
(4)	それに対して取った対応 ・当事者間の話し合い・交渉 ・訴訟を提起した後に和解した ・訴訟で判決を得た ・特に対応は取らなかった ・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒			
(5)	上記対応の結果 ・権利帰属の変更（または出願人名義変更） ・他方の寄与について金銭で解決した ・共有名義に変更 ・無償の実施権許諾（自社から他社への許諾） ・無償の実施権許諾（他社から自社への許諾） ・条件付きの実施権許諾（自社から他社への許諾） ・条件付きの実施権許諾（他社から自社への許諾） ・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒			

Ⅱ－(3)－③ 上記(Ⅱ－(3)－②)でケースを挙げて下さった方をお願い致します。

i) 共同出願違反のご経験について、差支えなければ、その事案の経緯・結果等を、自由形式で以下に記述して下さい。書ききれない場合は、裏面等もご利用下さい。

ii) i) の事案について、共同出願違反による被害・損害の程度(額や内容など。試算でも構いません。)を以下にお書き下さい。可能であればその根拠も併せてお書き下さい。

II-(4) 職務発明における発明者の誤り

II-(4)-① 職務発明において、社内における発明者の認定に誤りがあったという経験がありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含まれます。）

《選択肢》

1. ある。年に10件以上
2. ある。年に3件～10件未満
3. ある。年に3件未満
4. ほとんどない（過去に 件）
5. 一度もない

上記（II-(4)-①）で1～4.に○印をされた方のみお答えください。

II-(4)-② その経験について、最大3ケースまで下の表の質問にお答え下さい。当てはまる選択肢の欄に○印を記入し、必要に応じて具体的内容をお書き下さい。

		ケース1	ケース2	ケース3
(1)	発明者の認定の誤りの態様 <ul style="list-style-type: none"> ・部門内で発明に関わった者が抜けていた ・複数部門の協力の下に生まれた発明を、特定の部門のみによる発明と認定していた結果、発明に関わった者に抜けが生じた ・発明に関わっていない者が入っていた ・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒ 			
(2)	その事実に気付いたタイミング <ul style="list-style-type: none"> ・当該出願が公開される前 ・当該出願が公開された後、特許登録される前 ・当該出願が特許登録された後 			
(3)	それに対して取った対応 <ul style="list-style-type: none"> ・願書上の発明者は変更せず、社内データベース上で発明者を追加・変更する等して対応した ・願書上の発明者を訂正するための措置を特許庁に対して行った ・特に対応はしなかった ・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒ 			
(4)	発明者の認定を誤った原因・背景 <ul style="list-style-type: none"> ・発明部門の認識の欠如 ・発明者について知財部門のチェックが甘かった ・研究グループにおける長を発明者に入れること、または研究グループ全員を発明者とする、等の習慣や暗黙の了解があった。 ・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒ ・判らない 			
(5)	上記の事案について、差支えなければ、経緯・結果等を自由形式でこの欄に記述して下さい。書ききれない場合は、裏面等もご利用下さい。			

Ⅱ－(4)－③ 貴社において、発明者の認定についての誤りを防止するために講じている手段がありますか？

《選択肢》 ※複数回答可

1. 従業員に対して、どのような者が発明者にあたるかを理解させるようにしている。
2. 発明を実質的には行っていない者（例：発明者の上司等）を発明者として扱うことのないよう、従業員に注意を促している。
3. 発明業務関連者のリスト等を作り、発明に関して誰が何を行ったかを明確に残すことによって、発明者に抜けが生じることを防ぐ工夫をしている。
4. その他
(具体的にお書き下さい：)

Ⅱ－(5) 従業員の発明に関するトラブル

Ⅱ－(5)－① 貴社において、従業員の発明を会社が特許出願した後で、「当該発明は職務発明ではなく、特許を受ける権利は本来自分にある」として、当該従業員とトラブルになった経験がありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含みます。）

《選択肢》

1. ある。年に10件以上
2. ある。年に3件～10件未満
3. ある。年に3件未満
4. ほとんどない（過去に 件）
5. 一度もない

上記（Ⅱ－(5)－①）で1～4に○印をつけた方のみお答えください。

Ⅱ－(5)－② その経験について、最大3ケースまで下の表の質問にお答え下さい。当てはまる選択肢の欄に○印を記入し、必要に応じて具体的内容をお書き下さい。

		ケース1	ケース2	ケース3
(1)	従業者からクレームがあったタイミング ・当該出願が公開される前 ・当該出願が公開された後、特許登録される前 ・当該出願が特許登録された後			
(2)	取った対応および結果〔特許登録前の場合〕 (i) 従業者と協議を行った結果、 ・職務発明でないという結論に至り、出願人名義を従業者に変更した。 ・職務発明であるという結論に至り、企業によってなされた出願は正当なものとして続行した。 (ii) 従業者と協議を行ったが合意に至らず、訴訟で争った。その結果、 ・職務発明でないという結論に至り、出願人名義を従業者に変更した。 ・職務発明であるという結論に至り、企業によってなされた出願は正当なものとして続行した。 ・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒			
(3)	取った対応および結果〔特許登録後の場合〕 (i) 従業者と協議を行った結果、 ・職務発明でないという結論に至り、特許権を従業者に移転した。 ・職務発明であるという結論に至り、特許権は企業に属したままとなった。 (ii) 従業者と協議を行ったが合意に至らず、訴訟で争った。その結果、 ・職務発明でないという結論に至り、特許権を従業者に移転した。 ・職務発明であるという結論に至り、特許権は企業に属したままとなった。 ・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒			
(4)	上記の事案について、差支えなければ、経緯・結果等を自由形式でこの欄に記述して下さい。書ききれない場合は、裏面等もご利用下さい。			

Part III

III 一般的な質問（冒認出願に対してどのような考えを持っているかの調査）（実用新案・意匠についても同様にお考えください。）

III- (1) -① 「新しいアイデアを創作した発明者からその内容を知得した第三者が、それをそのまま自分の発明として特許出願し、特許権を得てしまう」場合があることを前述しました。このように、自分で発明しておらず、また発明を譲り受けたわけでもない者が特許権を獲得したことについて、どう考えますか？ 支持できる選択肢の番号に○印を付けて下さい。

《選択肢》 ※複数回答可

1. 本来の権利者に特許権が移転されるべきである
2. このような特許権は無効とすべきである
3. このような特許権を無効とするのは酷である
4. このような特許権を無効として、本来の発明者が改めて特許出願して権利を取れるようにすべきである
5. このような特許権に基づく権利行使は否定されるべきである
6. このような特許権に基づく権利行使が否定されるのは酷である
7. このような行為を行った者には、法律上、罰則が適用されるべきである
8. 他人から得たアイデアを無断で特許出願したとしても、特許出願することによって発明を世に公開した事実は評価すべきである
9. 本来の権利者は特許出願しなかったのであるから、本来の発明者は特許権を得られなくとも仕方がない

III- (1) -② 共同研究・共同開発によって複数人で特許出願をするにあたり、出願人名義の中に、「特許を受ける権利」を有していない者が混じっていた場合、そのような者を含めて特許が付与されることについて、どう考えますか？ 支持できる選択肢の番号に○印を付けて下さい。

《選択肢》 ※複数回答可

1. 本来の発明者のみに特許権が付与されるよう、混じっていた者の持分が移転されるべきである
2. このような特許権は無効とすべきである
3. このような特許権を無効とするのは酷である
4. このような特許権を無効として、本来の発明者のみで改めて特許出願して権利を取れるようにすべきである
5. このような特許権に基づく権利行使は否定されるべきである
6. このような特許権に基づく権利行使を否定するのは酷である
7. 正当な権利者でない者が混じっているのであるから、このような特許出願が拒絶になったとしても仕方がない
8. 正当な権利者でない者が混じっているが、このような特許出願が拒絶になるのは酷である

III- (1) -③ 次に掲げる冒認出願された者に対する救済方法の例について、望ましいと思われる方法があれば、番号に○印を付けて下さい。

《選択肢》 ※複数回答可

1. 出願人名義を自社に変更すること [登録前の場合。]
2. 特許権（または実用新案権、意匠権。以下同様）を自社に移転すること [登録後の場合]
3. 冒認出願の公開後であっても改めて自社で出願して、特許権を得ること
4. 上記3.の自社の出願について、出願日を冒認出願のあった日に遡及させること
[注：出願日を遡及させることによって、冒認出願の後に出願していた者がいたとしても、その者に優先して権利を取得することができ、また、新規性・進歩性の判断の基準時が冒認出願日となる等が考えられます。]
5. 冒認出願で得られた特許権の排他的実施権を取得できるようにすること
6. 特許権を無効として、誰もが実施できるようにすること
7. 発明者名を変更できるようにすること
8. その他
(具体的にお書きください：)

Ⅲ－(1)－④ 他社との間の共同研究によってなされた発明が、他社の単独により特許出願されてしまった場合の法的な救済方法の例について、望ましいと思われる方法があれば、番号に○印を付けて下さい。

《選択肢》 ※複数回答可

1. 出願人名義を、自社を含むように修正すること〔登録前の場合〕
2. 特許権（または実用新案権、意匠権。以下同様）の持分を自社に移転すること〔登録後の場合〕
3. 当該出願の公開後であっても自社を含めた名義で改めて特許出願して、特許権を得ること
4. 上記 3.について、自社の特許出願の出願日を、共同出願違反となった特許出願があった日に遡及させること
5. 特許権の実施権を取得できるようにすること
6. 特許権を無効として、誰でもが実施できるようにすること
7. 発明者名を修正できるようにすること
8. その他

(具体的にお書き下さい：)

Ⅲ－(2)－① 冒認出願に基づく特許権の権利行使に対しては、特許が冒認に係る権利である旨の抗弁（特許法 104 条の 3、123 条 1 項 6 号）が可能であることについて、どのように考えますか？

《選択肢》

1. 妥当である
理由：
2. 妥当でない
理由：
3. どちらともいえない

Ⅲ－(3)－① 我が国の特許法では、冒認出願された者が、冒認者に対して出願人名義や特許権の移転を求める権利は規定されていません。他方、諸外国では、冒認出願された者が、出願人名義や特許権の移転を求める権利が法律上認められています。このような移転請求権についてどのように思いますか？

《選択肢》

1. 冒認出願された者が出願人名義や特許権を得られるよう、移転請求権を認めるべきである
2. 冒認出願された者の移転請求権を認めるべきではない
3. どちらともいえない
4. その他

(具体的にお書き下さい：)

上記 Ⅲ－(3)－① で「1. 冒認出願された者が出願人名義や特許権を得られるよう、移転請求権を認めるべきである」に○印をつけた方のみお答えください。

Ⅲ－(3)－② 移転請求権が認められた場合、貴社にとってどのように影響すると思いますか？

《選択肢》 ※複数回答可

1. 制度を積極的に活用すると考えられる
2. 冒認出願があった場合に、相手方との交渉がしやすくなると考えられる
3. 権利の帰属に対する意識が高まり、冒認出願が起きにくくなると考えられる
4. 余り影響しない
5. わからない
6. その他

(具体的にお書きください：)

Ⅲ－(3)－③ 自社の発明に、冒認者が自己の発明を加えた上で出願していた場合を考えます。冒認者の寄与の度合いが大きい場合には、次のどのような手段が適当であると考えますか？

《選択肢》

1. そのまま移転されるべきである
2. そのまま移転させることは適当ではない
3. どちらともいえない
4. その他

(具体的に書き下さい：)

上記(Ⅲ-③-③)で「1. そのまま移転されるべきである」に○印をつけた方のみお答えください。

Ⅲ-③-④ 自社の発明に、冒認者が自己の発明を加えた上で特許出願していた場合に、冒認者の寄与の度合いが大きく、冒認出願の内容をそのまま自社に移転することは認められないと判断された場合に、次のような手段が採られることについてどう考えますか？

i) 特許権(出願人名義)を冒認者との間での共有とすること

[注：特許権が共有である場合、その特許権について持分譲渡をしたり実施権を設定したり場合には、他の共有者の同意が必要となります(特許法73条1項、3項)。]

1. 理解できる
2. 理解できない

ii) 寄与の度合いに応じて冒認者に金銭を支払った上で、自社に移転させること

1. 理解できる
2. 理解できない

iii) 冒認者が手を加えたことにより別発明になったという理由で、自社への移転がなされないこと

1. 理解できる
2. 理解できない

Ⅲ-④-① 冒認出願された者の救済方法として、冒認出願が拒絶された後に、冒認出願された者が改めて出願することによって権利を取得することも考えられます。この場合に、諸外国では、冒認出願された者が改めて行った出願の出願日を冒認出願の出願日に遡及させるようなしくみを採用している国もあります。このようなしくみについてどのように考えますか？

(なお、出願日を遡及させることによって、冒認出願の後に同一の発明を独自に発明して出願していた者がいた場合でも、冒認出願された者が権利を取得することになります。)

《選択肢》

1. 冒認出願された者の新たな出願の出願日を遡及させるべきである
2. 冒認出願された者の新たな出願の出願日を遡及させるのは妥当でない
3. どちらともいえない

上記(Ⅲ-④-①)で「1. 出願日を遡及させるべきである」に○印をつけた方のみお答えください。

Ⅲ-④-② 冒認者から移転させるのではなく、改めて出願することのメリットとしては、どのようなものがあると思いますか？

《選択肢》※複数回答可

1. 自らの手により出願書類を書くことができること
2. 冒認者の設定した権利範囲によらずに、自ら権利範囲を設定し直せること
3. その他
(具体的に書き下さい：)
4. わからない

上記(Ⅲ-④-①)で「1. 出願日を遡及させるべきである」に○印をつけた方のみお答えください。

Ⅲ-④-③ 新たな特許出願の出願日遡及を認めるにあたって、補正や分割出願のように冒認出願の出願当初における明細書等の記載からみて新規事項の追加が認められないという制約があるとしたら、どのように考えますか？

《選択肢》

1. 権利範囲を変更することができるので、自ら新たに出願する意義はある
2. 新規事項の追加が認められないとすれば、自ら新たに出願する意義はない
3. その他
(具体的に書き下さい：)

Ⅲ-④-④ 冒認出願された者が改めて出願した場合に、その出願日を冒認出願の出願日に遡及させることが認められた場合、このような制度が貴社にとってどのように影響すると思われますか？

《選択肢》※複数回答可

1. 出願日遡及制度を積極的に活用することになる
2. いったん公開されて公知となった発明にもかかわらず、引き続き特許になる可能性が残ることになるから、監視負担が増える
3. その他
(具体的にお書き下さい：)
4. 余り影響しない
5. わからない

Ⅲ－(5)－① 現行の運用では、特許登録以前であれば、一定の手続により発明者の訂正が可能とされていますが、特許登録後の発明者の訂正手続は存在していません。このように、発明者の訂正が制限されていることに関して不便を感じたことがありますか？

《選択肢》

1. ある
2. ない

上記 Ⅲ－(5)－① で「1. ある」に○印をつけた方のみお答えください。

Ⅲ－(5)－② 上記で不便を感じたのは、どのような場合ですか？

《選択肢》※複数回答可

1. 職務発明で発明者の認定ミスや抜けがあった場合
2. 共同研究・共同開発において発明者の認定ミスや抜けがあった場合
3. 自社のアイデアを他社等に無断で特許出願されていた場合
4. 補正等によって権利範囲に対応する発明者に変更が生じた場合
5. その他：
(具体的にお書き下さい：)

上記 Ⅲ－(5)－① で「1. ある」に○印をつけた方のみお答えください。

Ⅲ－(5)－③ 特許登録後の発明者の訂正手続には、具体的にどのようなものを望みますか？

《選択肢》※複数回答可

1. 特許証を発行し直すこと
2. 特許公報に訂正した発明者名を掲載すること
3. その他
(具体的にお書き下さい：)

Part IV

IV- (1) 貴社の主たる事業領域の番号に○印をつけて下さい。

製造業	1	食料品製造業	13	なめし革・同製品・毛皮製造業
	2	飲料・たばこ・飼料製造業	14	窯業・土石製品製造業
	3	繊維工業 (衣服、その他の繊維製品を除く)	15	鉄鋼業
	4	衣服・その他の繊維製品製造業	16	非鉄金属製造業
	5	木材・木製品製造業 (家具を除く)	17	金属製品製造業
	6	家具・装備品製造業	18	一般機械器具製造業
	7	パルプ・紙・紙加工品製造業	19	電気機械器具製造業
	8	印刷・同関連業	20	情報通信機械器具製造業
	9	化学工業	21	電子部品・デバイス製造業
	10	石油製品・石炭製品製造業	22	輸送用機械器具製造業
	11	プラスチック製品製造業	23	精密機械器具製造業
	12	ゴム製品製造業	24	その他の製造業
製造業以外	25	農業・林業・漁業	29	運輸業
	26	建設業	30	卸売り・小売業
	27	電気・ガス・熱供給・水道業	31	金融・保険業
	28	情報通信業	32	その他の業種
その他	33	大学等		

IV- (2) 貴社の資本金規模は次のどれに該当しますか。

《選択肢》

1. 1000万円未満
2. 1000万～3000万円未満
3. 3000万～5000万円未満
4. 5000万～1億円
5. 1億～3億円未満
6. 3億円以上

IV- (3) 貴社の従業員総数は次のどれに該当しますか。

《選択肢》

1. 5人未満
2. 5人～10人未満
3. 10人～20人未満
4. 20人～50人未満
5. 50人未満～100人未満
6. 100人～300人未満
7. 300人以上

IV- (4) 貴社における年間の特許出願件数はどのくらいですか？

《選択肢》

1. 50件未満
2. 50～100件未満
3. 100～500件未満
4. 500～1000件未満
5. 1000件以上

資料2 国内アンケート調査結果

《設問Ⅰ》

Ⅰ-(1) いわゆる冒認出願

(a) 技術者A氏は、自分の考えた新規なアイデアを、取引先の営業マンB氏に打ち明けた。B氏は、A氏から聞いたアイデアをA氏の承諾を得ずに（自身のみを出願人として）出願した。この出願は、冒認出願に該当し、特許法49条7号により拒絶される可能性がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	799
	ロ. 知らなかった	101
	1. 実際にこのようなケースを経験したことがある	147
	2. 実際にこのようなケースを経験したことはない	741
(b) 個人発明家C氏は、自分の考えた新規なアイデアを自分の名で出願した。ところが、C氏の助手であるD氏が、偽の譲渡証書を作成して添付することにより、C氏からD氏への出願人名義変更届をC氏に無断で特許庁に提出し、出願人の地位を得てしまった。この特許出願は、冒認出願に該当し、特許法49条7号により拒絶される可能性がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	724
	ロ. 知らなかった	170
	1. 実際にこのようなケースを経験したことがある	5
	2. 実際にこのようなケースを経験したことはない	884
(c) 仮に冒認出願に特許登録がなされてしまった場合、その特許は無効理由（特許法123条1項6号）を有することになる。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	738
	ロ. 知らなかった	160
	1. 冒認を理由に、自社（または大学。以下同じ）の特許に対し無効審判が請求されたことがあるが、結果として無効にはならなかった	10
	2. 冒認を理由に、自社の特許に対し無効審判を請求されたことがあり、その結果無効になった	2
	3. 冒認を理由に、他社（大学を含む。以下同じ）の特許に対し無効審判を請求したことがあるが、結果として無効にはできなかった	6
	4. 冒認を理由に、他社の特許に対し無効審判を請求したことがあり、その結果無効になった	3
(d) 上記(a)、(b)の場合、技術者A氏は、B氏と交渉して出願人名義変更の合意をすれば、B氏からA氏への出願人名義の変更を行い、出願人の地位を得ることが事実上は可能である。また、A氏は、自分が特許を受ける権利を有することの確認判決を求めて裁判所に訴えを起こすことができ、裁判でA氏が特許を受ける権利を有することが認められた場合は、冒認出願に対して特許が登録される前であれば、当該判決書を添付して特許庁に届け出ることにより、B氏からA氏へ出願人名義の変更を行うことができる。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	463
	ロ. 知らなかった	432
	1. 実際に、他社との交渉により、自社の出願人名義を他社に変更されたことがある	25
	2. 実際に、他社との交渉により、他社の出願人名義を自社に変更したことがある	53
	3. 実際に、冒認を理由に当該判決書を添付されて自社の出願人名義が変更されたことがある	0
	4. 実際に、冒認を理由に当該判決書を添付して他社の出願人名義を変更したことがある	1
(e) 上記(a)の場合に、B氏による冒認出願が出願公開されてしまった後は、当該アイデアは公知技術となり、改めてA氏がこのアイデアについて特許出願をしたとしても、特許を受けることができない。しかし、冒認出願の公開から6カ月以内に特許法30条（新規性喪失の例外）の適用を受ける旨の申請をして特許出願すれば、特許を受けられる場合がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	415

	ロ. 知らなかった	483
	1. 実際にこのようなケースで特許法 30 条の適用を受けた経験がある	6
	2. 実際にこのようなケースで特許法 30 条の適用を受けた経験はない	677
(f) 冒認出願が特許登録されてしまった場合、A氏は、B氏と交渉してお互いが合意をすれば、B氏からA氏へ特許権の移転登録をすることによって特許権を取得することが事実上は可能である。一方、裁判所に対して、B氏に対して特許権の移転登録手続請求訴訟を提起した場合、当該請求は認められない場合が多い（つまり、合意が得られなければ、B氏の特許について無効審判を請求できるのみである。）		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	345
	ロ. 知らなかった	553
	1. 実際に、他社との交渉により、自社の特許権を他社に移転したことがある	19
	2. 実際に、自社との交渉により、他社の特許権を自社に移転したことがある	23
	3. 実際に、他社に対して特許権の移転登録手続請求訴訟をした経験がある	1
	4. 実際に、他社から特許権の移転登録手続請求訴訟をされた経験がある	2

・ 同上（大学からの回答に限定した場合：回答総数 24 大学）

(a) 技術者 A 氏は、自分の考えた新規なアイデアを、取引先の営業マン B 氏に打ち明けた。B 氏は、A 氏から聞いたアイデアを A 氏の承諾を得ずに（自身のみを出願人として）出願した。この出願は、冒認出願に該当し、特許法 49 条 7 号により拒絶される可能性がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	24
	ロ. 知らなかった	0
	1. 実際にこのようなケースを経験したことがある	2
	2. 実際にこのようなケースを経験したことはない	22
(b) 個人発明家 C 氏は、自分の考えた新規なアイデアを自分の名で出願した。ところが、C 氏の助手である D 氏が、偽の譲渡証書を作成して添付することにより、C 氏から D 氏への出願人名義変更届を C 氏に無断で特許庁に提出し、出願人の地位を得てしまった。この特許出願は、冒認出願に該当し、特許法 49 条 7 号により拒絶される可能性がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	23
	ロ. 知らなかった	1
	1. 実際にこのようなケースを経験したことがある	0
	2. 実際にこのようなケースを経験したことはない	2
(c) 仮に冒認出願に特許登録がなされてしまった場合、その特許は無効理由（特許法 123 条 1 項 6 号）を有することになる。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	24
	ロ. 知らなかった	0
	1. 冒認を理由に、自社（または大学。以下同じ）の特許に対し無効審判が請求されたことがあるが、結果として無効にはならなかった	0
	2. 冒認を理由に、自社の特許に対し無効審判を請求されたことがあり、その結果無効になった	0
	3. 冒認を理由に、他社（大学を含む。以下同じ）の特許に対し無効審判を請求したことがあるが、結果として無効にはできなかった	0
	4. 冒認を理由に、他社の特許に対し無効審判を請求したことがあり、その結果無効になった	0
(d) 上記(a)、(b)の場合、技術者 A 氏は、B 氏と交渉して出願人名義変更の合意をすれば、B 氏から A 氏への出願人名義の変更を行い、出願人の地位を得ることが事実上は可能である。また、A 氏は、自分が特許を受ける権利を有することの確認判決を求めて裁判所に訴えを起こすことができ、裁判で A 氏が特許を受ける権利を有することが認められた場合は、冒認出願に対して特許が登録される前であれば、当該判決書を添付して特許庁に届け出ることにより、B 氏から A 氏へ出願人名義の変更を行うことができる。		
回答	選択肢	回答数

	イ. 知っていた	21
	ロ. 知らなかった	3
	1. 実際に、他社との交渉により、自社の出願人名義を他社に変更されたことがある	0
	2. 実際に、他社との交渉により、他社の出願人名義を自社に変更したことがある	2
	3. 実際に、冒認を理由に当該判決書を添付されて自社の出願人名義が変更されたことがある	0
	4. 実際に、冒認を理由に当該判決書を添付して他社の出願人名義を変更したことがある	0
(e) 上記(a)の場合に、B氏による冒認出願が出願公開されてしまった後は、当該アイデアは公知技術となり、改めてA氏がこのアイデアについて特許出願をしたとしても、特許を受けることができない。しかし、冒認出願の公開から6カ月以内に特許法30条(新規性喪失の例外)の適用を受ける旨の申請をして特許出願すれば、特許を受けられる場合がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	16
	ロ. 知らなかった	8
	1. 実際にこのようなケースで特許法30条の適用を受けた経験がある	0
	2. 実際にこのようなケースで特許法30条の適用を受けた経験はない	18
(f) 冒認出願が特許登録されてしまった場合、A氏は、B氏と交渉してお互いが合意をすれば、B氏からA氏へ特許権の移転登録をすることによって特許権を取得することが事実上は可能である。一方、裁判所に対して、B氏に対して特許権の移転登録手続請求訴訟を提起した場合、当該請求は認められない場合が多い(つまり、合意が得られなければ、B氏の特許について無効審判を請求できるのみである。)		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	14
	ロ. 知らなかった	10
	1. 実際に、他社との交渉により、自社の特許権を他社に移転したことがある	0
	2. 実際に、自社との交渉により、他社の特許権を自社に移転したことがある	0
	3. 実際に、他社に対して特許権の移転登録手続請求訴訟をした経験がある	0
	4. 実際に、他社から特許権の移転登録手続請求訴訟をされた経験がある	0

・ 同上(中小企業からの回答に限定した場合: 回答総数 187社)

(a) 技術者A氏は、自分の考えた新規なアイデアを、取引先の営業マンB氏に打ち明けた。B氏は、A氏から聞いたアイデアをA氏の承諾を得ずに(自身のみを出願人として)出願した。この出願は、冒認出願に該当し、特許法49条7号により拒絶される可能性がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	148
	ロ. 知らなかった	37
	1. 実際にこのようなケースを経験したことがある	26
	2. 実際にこのようなケースを経験したことはない	154
(b) 個人発明家C氏は、自分の考えた新規なアイデアを自分の名で出願した。ところが、C氏の助手であるD氏が、偽の譲渡証書を作成して添付することにより、C氏からD氏へ出願人名義変更届をC氏に無断で特許庁に提出し、出願人の地位を得てしまった。この特許出願は、冒認出願に該当し、特許法49条7号により拒絶される可能性がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	128
	ロ. 知らなかった	55
	1. 実際にこのようなケースを経験したことがある	1
	2. 実際にこのようなケースを経験したことはない	179
(c) 仮に冒認出願に特許登録がなされてしまった場合、その特許は無効理由(特許法123条1項6号)を有することになる。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	130

	ロ. 知らなかった	55
	1. 冒認を理由に、自社（または大学。以下同じ）の特許に対し無効審判が請求されたことがあるが、結果として無効にはならなかった	3
	2. 冒認を理由に、自社の特許に対し無効審判を請求されたことがあり、その結果無効になった	1
	3. 冒認を理由に、他社（大学を含む。以下同じ）の特許に対し無効審判を請求したことがあるが、結果として無効にはできなかった	1
	4. 冒認を理由に、他社の特許に対し無効審判を請求したことがあり、その結果無効になった	1
(d) 上記(a)、(b)の場合、技術者 A 氏は、B 氏と交渉して出願人名義変更の合意をすれば、B 氏から A 氏への出願人名義の変更を行い、出願人の地位を得ることが事実上は可能である。また、A 氏は、自分が特許を受ける権利を有することの確認判決を求めて裁判所に訴えを起こすことができ、裁判で A 氏が特許を受ける権利を有することが認められた場合は、冒認出願に対して特許が登録される前であれば、当該判決書を添付して特許庁に届け出ることにより、B 氏から A 氏へ出願人名義の変更を行うことができる。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	75
	ロ. 知らなかった	111
	1. 実際に、他社との交渉により、自社の出願人名義を他社に変更されたことがある	3
	2. 実際に、他社との交渉により、他社の出願人名義を自社に変更したことがある	4
	3. 実際に、冒認を理由に当該判決書を添付されて自社の出願人名義が変更されたことがある	0
	4. 実際に、冒認を理由に当該判決書を添付して他社の出願人名義を変更したことがある	1
(e) 上記(a)の場合に、B 氏による冒認出願が出願公開されてしまった後は、当該アイデアは公知技術となり、改めて A 氏がこのアイデアについて特許出願をしたとしても、特許を受けることができない。しかし、冒認出願の公開から 6 カ月以内に特許法 30 条（新規性喪失の例外）の適用を受ける旨の申請をして特許出願すれば、特許を受けられる場合がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	61
	ロ. 知らなかった	125
	3. 実際にこのようなケースで特許法 30 条の適用を受けた経験がある	1
	4. 実際にこのようなケースで特許法 30 条の適用を受けた経験はない	131
(f) 冒認出願が特許登録されてしまった場合、A 氏は、B 氏と交渉してお互いが合意をすれば、B 氏から A 氏へ特許権の移転登録をすることによって特許権を取得することが事実上は可能である。一方、裁判所に対して、B 氏に対して特許権の移転登録手続請求訴訟を提起した場合、当該請求は認められない場合が多い（つまり、合意が得られなければ、B 氏の特許について無効審判を請求できるのみである。）		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	52
	ロ. 知らなかった	133
	5. 実際に、他社との交渉により、自社の特許権を他社に移転したことがある	1
	6. 実際に、自社との交渉により、他社の特許権を自社に移転したことがある	3
	7. 実際に、他社に対して特許権の移転登録手続請求訴訟をした経験がある	1
	8. 実際に、他社から特許権の移転登録手続請求訴訟をされた経験がある	0

I - (2) 侵害訴訟における冒認を理由とした抗弁について

I - (2) - ① 特許等の侵害訴訟において、特許権者からの権利行使に対する防御手段として、特許が冒認に係る権利である旨の抗弁（特許法 104 条の 3、123 条 1 項 6 号）を行うことができる。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	609

	ロ. 知らなかった	289
1.	実際に、他社からの権利行使に対して、冒認を理由に特許法 104 条の 3 の抗弁を主張したことがある	10
2.	実際に、他社からの権利行使に対して、冒認を理由に特許法 104 条の 3 の抗弁を主張したことはない	389
3.	実際に、自社の権利行使に対して、冒認を理由に特許法 104 条の 3 の抗弁を主張されたことがある	3
4.	実際に、自社の権利行使に対して、冒認を理由に特許法 104 条の 3 の抗弁を主張されたことはない	454

I - (3) 共同出願違反

(a) メーカー X 社と下請会社 Y 社は、共同開発を進める中で互いのアイデアを出し合い、一つの発明を完成させた。X 社は、この発明を Y 社の承諾を得ずに単独で特許出願し、特許登録を受けた。このように、特許を受ける権利が共有である場合において、一部の者が無断で単独出願をしたり、一部の者を欠いた状態で特許出願をした場合、その特許出願は特許法 49 条 2 号により拒絶される可能性がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	748
	ロ. 知らなかった	149
	1. 実際にこのようなケースを経験したことがある	196
	2. 実際にこのようなケースを経験したことはない	617
(b) 上記(a)のような特許出願が審査で確認されずに特許登録されてしまった場合、その特許は無効理由を有することになる (特許法 123 条 1 項 2 号)。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	688
	ロ. 知らなかった	208
	1. 共同出願違反を理由に、自社の特許に対し無効審判が請求されたことがあるが、結果として無効にはならなかった	3
	2. 共同出願違反を理由に、自社の特許に対し無効審判を請求されたことがあり、その結果無効になった	2
	3. 共同出願違反を理由に、他社の特許に対し無効審判を請求したことがあるが、結果として無効にはできなかった	3
	4. 共同出願違反を理由に、他社の特許に対し無効審判を請求したことがあり、その結果無効になった	2
(c) 上記(a)の場合に、Y 社は、X 社と交渉して出願人名義変更の合意をすれば、出願人名義の変更を行い、特許出願を X 社と Y 社の共有として出願人名義の変更を行うことができる。また、Y 社は、自分が特許を受ける権利の持分を有することの確認判決を求めて裁判所に訴えを起こすことができ、裁判で Y 社が特許を受ける権利を有することが認められた場合は、特許が登録される前であれば、当該判決書を添付して特許庁に届け出ることにより、特許出願を X 社と Y 社の共有として出願人名義の変更を行うことが事実上は可能である。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	548
	ロ. 知らなかった	346
	1. 実際に、他社との交渉により、自社の出願人名義に他社を加えたことがある	163
	2. 実際に、他社との交渉により、他社の出願人名義に自社を加えたことがある	186
	3. 実際に、当該判決書を添付により自社の出願人名義に他社を加えたことがある	3
	4. 実際に、当該判決書を添付して他社の出願人名義に自社を加えたことがある	1
(d) 上記(a)のような特許出願が特許登録されてしまった場合、特許出願人から外れていた Y 社は、X 社と交渉してお互いが合意をすれば、X 社と Y 社の共有とすることによって本来権利を有していた特許権の持分を取得することが事実上は可能である。一方、裁判所に対して、X 社に対して特許権の持分につき移転登録手続請求訴訟を提起した場合、当該請求は認められない場合が多い。(つまり、合意が得られなければ、X 社の特許について無効		

審判を請求できるのみである。)		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた ロ. 知らなかった	392 500
	1. 実際に、他社との交渉により、自社の特許権を他社との共有にした経験がある	48
	2. 実際に、自社との交渉により、他社の特許権を自社との共有にした経験がある	56
	3. 実際に、他社に対して特許権の持分につき移転登録手続請求訴訟をした経験がある	0
	4. 実際に、他社から特許権の持分につき移転登録手続請求訴訟をされた経験がある	1

・ 同上（大学からの回答に限定した場合：回答総数 24 大学）

(a) メーカー X 社と下請会社 Y 社は、共同開発を進める中で互いのアイデアを出し合い、一つの発明を完成させた。X 社は、この発明を Y 社の承諾を得ずに単独で特許出願し、特許登録を受けた。このように、特許を受ける権利が共有である場合において、一部の者が無断で単独出願をしたり、一部の者を欠いた状態で特許出願をした場合、その特許出願は特許法 49 条 2 号により拒絶される可能性がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた ロ. 知らなかった	24 0
	1. 実際にこのようなケースを経験したことがある 2. 実際にこのようなケースを経験したことはない	5 17
(b) 上記(a)のような特許出願が審査で確認されずに特許登録されてしまった場合、その特許は無効理由を有することになる（特許法 123 条 1 項 2 号）。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた ロ. 知らなかった	23 1
	1. 共同出願違反を理由に、自社の特許に対し無効審判が請求されたことがあるが、結果として無効にはならなかった 2. 共同出願違反を理由に、自社の特許に対し無効審判を請求されたことがあり、その結果無効になった 3. 共同出願違反を理由に、他社の特許に対し無効審判を請求したことがあるが、結果として無効にはできなかった 4. 共同出願違反を理由に、他社の特許に対し無効審判を請求したことがあり、その結果無効になった	0 0 0 0
(c) 上記(a)の場合に、Y 社は、X 社と交渉して出願人名義変更の合意をすれば、出願人名義の変更を行い、特許出願を X 社と Y 社の共有として出願人名義の変更を行うことができる。また、Y 社は、自分が特許を受ける権利の持分を有することの確認判決を求めて裁判所に訴えを起こすことができ、裁判で Y 社が特許を受ける権利を有することが認められた場合は、特許が登録される前であれば、当該判決書を添付して特許庁に届け出ることにより、特許出願を X 社と Y 社の共有として出願人名義の変更を行うことが事実上は可能である。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた ロ. 知らなかった	21 3
	5. 実際に、他社との交渉により、自社の出願人名義に他社を加えたことがある 6. 実際に、他社との交渉により、他社の出願人名義に自社を加えたことがある 7. 実際に、当該判決書を添付により自社の出願人名義に他社を加えたことがある 8. 実際に、当該判決書を添付して他社の出願人名義に自社を加えたことがある	1 4 0 0
(d) 上記(a)のような特許出願が特許登録されてしまった場合、特許出願人から外れていた Y 社は、X 社と交渉してお互いが合意をすれば、X 社と Y 社の共有とすることによって本来		

権利を有していた特許権の持分を取得することが事実上は可能である。一方、裁判所に対して、X社に対して特許権の持分につき移転登録手続請求訴訟を提起した場合、当該請求は認められない場合が多い。(つまり、合意が得られなければ、X社の特許について無効審判を請求できるのみである。)		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた ロ. 知らなかった	16 8
	5. 実際に、他社との交渉により、自社の特許権を他社との共有にした経験がある	0
	6. 実際に、自社との交渉により、他社の特許権を自社との共有にした経験がある	0
	7. 実際に、他社に対して特許権の持分につき移転登録手続請求訴訟をした経験がある	0
	8. 実際に、他社から特許権の持分につき移転登録手続請求訴訟をされた経験がある	0

・ 同上 (中小企業からの回答に限定した場合：回答総数 187 社)

(a) メーカーX社と下請会社Y社は、共同開発を進める中で互いのアイデアを出し合い、一つの発明を完成させた。X社は、この発明をY社の承諾を得ずに単独で特許出願し、特許登録を受けた。このように、特許を受ける権利が共有である場合において、一部の者が無断で単独出願をしたり、一部の者を欠いた状態で特許出願をした場合、その特許出願は特許法 49 条 2 号により拒絶される可能性がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた ロ. 知らなかった	139 45
	1. 実際にこのようなケースを経験したことがある	20
	2. 実際にこのようなケースを経験したことはない	140
(b) 上記(a)のような特許出願が審査で確認されずに特許登録されてしまった場合、その特許は無効理由を有することになる (特許法 123 条 1 項 2 号)。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた ロ. 知らなかった	109 74
	1. 共同出願違反を理由に、自社の特許に対し無効審判が請求されたことがあるが、結果として無効にはならなかった	1
	2. 共同出願違反を理由に、自社の特許に対し無効審判を請求されたことがあるが、その結果無効になった	0
	3. 共同出願違反を理由に、他社の特許に対し無効審判を請求したことがあるが、結果として無効にはできなかった	0
	4. 共同出願違反を理由に、他社の特許に対し無効審判を請求したことがあるが、その結果無効になった	1
(c) 上記(a)の場合に、Y社は、X社と交渉して出願人名義変更の合意をすれば、出願人名義の変更を行い、特許出願をX社とY社の共有として出願人名義の変更を行うことができる。また、Y社は、自分が特許を受ける権利の持分を有することの確認判決を求めて裁判所に訴えを起こすことができ、裁判でY社が特許を受ける権利を有することが認められた場合は、特許が登録される前であれば、当該判決書を添付して特許庁に届け出ることにより、特許出願をX社とY社の共有として出願人名義の変更を行うことが事実上は可能である。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた ロ. 知らなかった	95 90
	1. 実際に、他社との交渉により、自社の出願人名義に他社を加えたことがある	15
	2. 実際に、他社との交渉により、他社の出願人名義に自社を加えたことがある	15
	3. 実際に、当該判決書を添付により自社の出願人名義に他社を加えたことがある	0
	4. 実際に、当該判決書を添付して他社の出願人名義に自社を加えたこと	0

がある		
(d) 上記(a)のような特許出願が特許登録されてしまった場合、特許出願人から外れていたY社は、X社と交渉してお互いが合意をすれば、X社とY社の共有とすることによって本来権利を有していた特許権の持分を取得することが事実上は可能である。一方、裁判所に対して、X社に対して特許権の持分につき移転登録手続請求訴訟を提起した場合、当該請求は認められない場合が多い。(つまり、合意が得られなければ、X社の特許について無効審判を請求できるのみである。)		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	65
	ロ. 知らなかった	118
	9. 実際に、他社との交渉により、自社の特許権を他社との共有にした経験がある	5
	1. 実際に、自社との交渉により、他社の特許権を自社との共有にした経験がある	2
	2. 実際に、他社に対して特許権の持分につき移転登録手続請求訴訟をした経験がある	0
	3. 実際に、他社から特許権の持分につき移転登録手続請求訴訟をされた経験がある	0

I - (4) 従業者による発明について

(a) 会社の事業範囲には属していても、その従業員の現在または過去の職務に属さない発明(例. 食肉会社の人事担当者がソーセージの加工方法についてした発明)は、職務発明とはならない。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	749
	ロ. 知らなかった	149
	1. 実際にこのようなケースを経験したことがある	105
	2. 実際にこのようなケースを経験したことはない	667
(b) 従業者がなした発明が職務発明でなく、しかも会社が従業者から承継を受けていないにもかかわらず、会社が自己名義で特許出願してしまった場合、その特許出願は冒認出願となり、拒絶理由(特許法49条7号)・無効理由(特許法123条1項6号)を有する可能性がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	722
	ロ. 知らなかった	174
	1. 実際にこのようなケースを経験したことがある	2
	2. 実際にこのようなケースを経験したことはない	28

・ 同上(大学からの回答に限定した場合: 回答総数 24 大学)

(a) 会社の事業範囲には属していても、その従業員の現在または過去の職務に属さない発明(例. 食肉会社の人事担当者がソーセージの加工方法についてした発明)は、職務発明とはならない。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	24
	ロ. 知らなかった	0
	1. 実際にこのようなケースを経験したことがある	4
	2. 実際にこのようなケースを経験したことはない	17
(b) 従業者がなした発明が職務発明でなく、しかも会社が従業者から承継を受けていないにもかかわらず、会社が自己名義で特許出願してしまった場合、その特許出願は冒認出願となり、拒絶理由(特許法49条7号)・無効理由(特許法123条1項6号)を有する可能性がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ. 知っていた	24
	ロ. 知らなかった	0
	1. 実際にこのようなケースを経験したことがある	0
	2. 実際にこのようなケースを経験したことはない	0

・ 同上（中小企業からの回答に限定した場合：回答総数 187 社）

(a) 会社の事業範囲には属していても、その従業員の現在または過去の職務に属さない発 明（例．食肉会社の人事担当者がソーセージの加工方法についてした発明）は、職務発明 とはならない。		
回答	選択肢	回答数
	イ．知っていた ロ．知らなかった	121 63
	1．実際にこのようなケースを経験したことがある 2．実際にこのようなケースを経験したことはない	8 147
(b) 従業者がなした発明が職務発明でなく、しかも会社が従業者から承継を受けていない にもかかわらず、会社が自己名義で特許出願してしまった場合、その特許出願は冒認出願 となり、拒絶理由（特許法 49 条 7 号）・無効理由（特許法 123 条 1 項 6 号）を有する可 能性がある。		
回答	選択肢	回答数
	イ．知っていた ロ．知らなかった	119 65
	1．実際にこのようなケースを経験したことがある 2．実際にこのようなケースを経験したことはない	2 10

＜設問Ⅱ＞

Ⅱ－(1) 他者（または他人）から冒認出願をされた経験と、その対処方法

Ⅱ－(1)－① 自社のアイデアを他社（または他人。以下、他社等という）に無断で特許出 願されてしまったという経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含 みます。）		
回答	選択肢	回答数
	1．ある。年に 10 件以上 2．ある。年に 3 件～10 件未満 3．ある。年に 3 件未満 4．ほとんどない（過去に 件） 5．一度もない	2 3 50 219 623

（過去に 件）：最少 1 件、最大 20-30 件。数件とした回答も多い。

Ⅱ－(1)－② その経験について、最大 3 ケースまで下の表の質問にお答え下さい。当ては まる選択肢の欄に○印を記入し、必要に応じて具体的内容をお書き下さい。		
		回答数
(1)	そのときの相手先	
	・客先企業	219
	・下請企業	64
	・同業他社	76
	・大学	6
	・その他 ※種類をお書き下さい ⇒	32
(2)	その事実に気付いたタイミング	
	・当該出願が公開される前	57
	・当該出願が公開された後、特許登録される前	280
	・当該出願が特許登録された後	58
(3)	それに対して取った対応	
	・当事者間の話し合い・交渉	242
	・訴訟を提起した後に和解した	4
	・訴訟で判決を得た	3
	・無効審判請求	14
	・特に対応は取らなかった	103
	・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒	30
(4)	上記対応の結果	
	・権利帰属の変更（または出願人名義変更）	68
	・自社の寄与について金銭で解決した	2
	・他社等の寄与について金銭で解決した	1

・共有名義に変更	87
・無償の実施権許諾	41
・条件付きの実施権許諾	18
・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒	89

(1) その他の記述内容：部品購入先、共同開発先、資材・原料メーカー、元従業員、納入先、委託先 他

(3) その他の記述内容：情報提供、対抗特許出願、抗議のみ、注意、交渉中、抗弁の準備他

(4) その他の記述内容：係属中、拒絶査定、取下げ、未対応、却下、商売中、補正、黙認、営業面で優遇、未解決他

II-(1)-③ 上記(II-(1)-②)でケースを挙げて下さった方をお願い致します。	回答数
i) 他社等から冒認出願をされたご経験について、差支えなければ、その事案の経緯・結果等を、自由形式で以下に記述して下さい。	89
ii) i)の事案について、他社等から冒認出願をされたことによる被害・損害の程度(額や内容など。試算でも構いません。)を以下にお書き下さい。可能であれば、その根拠も併せてお書き下さい。	38

注) 回答内容は省略。

II-(2) 共同研究・共同開発のトラブルの経験と、その対処方法

II-(2)-① 共同研究・共同開発において、何らかの理由により、出願人名義の中に特許を受ける権利を有していない者が混じっていてトラブルになったという経験はありますか？(特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含まれます。)		
回答	選択肢	回答数
	1. ある。年に10件以上	2
	2. ある。年に3件～10件未満	0
	3. ある。年に3件未満	11
	4. ほとんどない(過去に 件)	44
	5. 一度もない	837

(過去に 件)：最少 1件、最大 20件。数件とした回答も多い。

II-(2)-② その経験について、最大3ケースまで下の表の質問にお答え下さい。当てはまる選択肢の欄に○印を記入し、必要に応じて具体的内容をお書き下さい。		
		回答数
(1)	混じっていた者の所属	
	・客先企業	19
	・下請企業	9
	・同業他社	3
	・大学	10
	・自社	4
	・その他 ※種類をお書き下さい ⇒	9
(2)	その事実に気付いたタイミング	
	・当該出願が公開される前	27
	・当該出願が公開された後、特許登録される前	17
	・当該出願が特許登録された後	8
(3)	それに対して取った対応	
	・当事者間の話し合い・交渉	35
	・訴訟を提起した後に和解した	0
	・訴訟で判決を得た	0
	・無効審判請求	0
	・特に対応は取らなかった	14
	・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒	4
(4)	上記対応の結果	
	・権利帰属の変更(または出願人名義変更)	16
	・自社の寄与について金銭で解決した	0
	・他社等の寄与について金銭で解決した	0
	・共有名義に変更	12

・無償の実施権許諾	3
・条件付きの実施権許諾	1
・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒	10

(1) その他の記述内容：子会社、商社、アドバイザー、元請企業、子会社、OEM 先等

(3) その他の記述内容：放置、契約上交渉不可等

(4) その他の記述内容：放置、無視、持ち分変更

Ⅱ－(2)－③ 上記(Ⅱ－(2)－②)でケースを挙げて下さった方をお願い致します。	回答数
i) 上記トラブルのご経験について、差支えなければ、その事案の経緯・結果等を、自由形式で以下に記述して下さい。	19
ii) i) の事案について、被害・損害の程度(額や内容など。試算でも構いません。)を以下にお書き下さい。可能であれば、その根拠も併せてお書き下さい。	4

注) 回答内容は省略。

Ⅱ－(3) 共同出願違反の経験と、その対処方法

Ⅱ－(3)－① 他社等と共同で特許出願すべき発明が、いずれか一方により単独で特許出願されていたという経験がありますか？(特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含みます。)		
回答	選択肢	回答数
	1. ある。年に10件以上	3
	2. ある。年に3件～10件未満	5
	3. ある。年に3件未満	76
	4. ほとんどない(過去に 件)	271
	5. 一度もない	536

(過去に 件)：最少 1件、最大 13件。数件とした回答も多い。

Ⅱ－(2)－② その経験について、最大3ケースまで下の表の質問にお答え下さい。当てはまる選択肢の欄に○印を記入し、必要に応じて具体的内容をお書き下さい。		
		回答数
(1)	混じっていた者の所属	
	・客先企業	288
	・下請企業	85
	・同業他社	60
	・大学	9
	・その他 ※種類をお書き下さい ⇒	63
(2)	単独で出願したのは	
	・自社	144
	・他社	348
(3)	その事実に気付いたタイミング	
	・当該出願が公開される前	147
	・当該出願が公開された後、特許登録される前	312
	・当該出願が特許登録された後	35
(4)	それに対して取った対応	
	・当事者間の話し合い・交渉	442
	・訴訟を提起した後に和解した	0
	・訴訟で判決を得た	0
	・特に対応は取らなかった	42
	・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒	9
(5)	上記対応の結果	
	・権利帰属の変更(または出願人名義変更)	124
	・他方の寄与について金銭で解決した	3
	・共有名義に変更	258
	・無償の実施権許諾(自社から他社への許諾)	6
	・無償の実施権許諾(他社から自社への許諾)	15
	・条件付きの実施権許諾(自社から他社への許諾)	4
	・条件付きの実施権許諾(他社から自社への許諾)	10
	・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒	37

- (1) その他の記述内容：共同研究先、異業種、材料メーカー、設備メーカー、公的機関等
 (4) その他の記述内容：発明の構成からそのまま、取り下げ、訴訟中、情報提供、誤りに行った、得意先なのであきらめた、共同開発を終了、権利不行使の誓約、交渉中等
 (5) その他の記述内容：取り下げ、未解決、断念、放置、泣き寝入り、係属中、交渉中、交渉決裂、持ち分変更、得意先なのであきらめた、共同開発を終了、権利不行使の誓約等。

Ⅱ－(2)－③ 上記(Ⅱ－(2)－②)でケースを挙げて下さった方をお願い致します。	回答数
i) 上記トラブルのご経験について、差支えなければ、その事案の経緯・結果等を、自由形式で以下に記述して下さい。	103
ii) i) の事案について、被害・損害の程度(額や内容など。試算でも構いません。)を以下にお書き下さい。可能であれば、その根拠も併せてお書き下さい。	30

注) 回答内容は省略。

Ⅱ－(4) 職務発明における発明者の誤り

Ⅱ－(4)－① 職務発明において、社内における発明者の認定に誤りがあったという経験がありますか？(特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含みます。)		
回答	選択肢	回答数
	1. ある。年に10件以上	5
	2. ある。年に3件～10件未満	1
	3. ある。年に3件未満	48
	4. ほとんどない(過去に 件)	155
	5. 一度もない	687

(過去に 件)：最少 1件、最大 30件。数件とした回答も多い。

Ⅱ－(4)－② その経験について、最大3ケースまで下の表の質問にお答え下さい。当てはまる選択肢の欄に○印を記入し、必要に応じて具体的内容をお書き下さい。		
		回答数
(1)	発明者の認定の誤りの態様	
	・部門内で発明に関わった者が抜けていた	109
	・複数部門の協力の下に生まれた発明を、特定の部門のみによる発明と認定していた結果、発明に関わった者に抜けが生じた	41
	・発明に関わっていない者が入っていた	116
	・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒	3
(2)	その事実気付いたタイミング	
	・当該出願が公開される前	161
	・当該出願が公開された後、特許登録される前	52
	・当該出願が特許登録された後	47
(3)	それに対して取った対応	
	・願書上の発明者は変更せず、社内データベース上で発明者を追加・変更する等して対応した	53
	・願書上の発明者を訂正するための措置を特許庁に対して行った	112
	・特に対応はしなかった	94
	・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒	9
(4)	発明者の認定を誤った原因・背景	
	・発明部門の認識の欠如	126
	・発明者について知財部門のチェックが甘かった	64
	・研究グループにおける長を発明者に入れること、または研究グループ全員を発明者とする、等の習慣や暗黙の了解があった。	70
	・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒	12
	・判らない	9

(1) その他の記述内容：誤記、他社の人、実験補助者を発明者とした。等

(3) その他の記述内容：再出願、出願前訂正、発明者追加等

(4) その他の記述内容：共同発明者の意向、願書執筆者の思い込み、前回の出願書類の流用、同性の発明者の混同、発明届の記載漏れ等

	回答数
(5) 上記の事案について、差支えなければ、経緯・結果等を自由形式でこの欄に記述して下さい。書ききれない場合は、裏面等もご利用下さい。	27

注) 回答内容は省略。

II - (4) - ③ 貴社において、発明者の認定についての誤りを防止するために講じている手段がありますか？		ケース
	選択肢	
(1)	1. 従業員に対して、どのような者が発明者にあたるかを理解させるようにしている。	494
	2. 発明を実質的には行っていない者（例：発明者の上司等）を発明者として扱うことのないよう、従業員に注意を促している。	414
	3. 発明業務関連者のリスト等を作り、発明に関して誰が何を行ったかを明確に残すことによって、発明者に抜けが生じることを防ぐ工夫をしている。	109
	4. その他	120

4. その他の記述内容：発明届出書に発明者の貢献度まで記載させている、出願時の再確認、ダブルチェック、内部審査会での発明者決定、発明者へのヒアリング、発明者の認定基準の作成、特に手段は講じていない、発明の可能性のあるものは限定されている等。

II - (5) 従業員の発明に関するトラブル

II - (5) - ① 貴社において、従業員の発明を会社が特許出願した後で、「当該発明は職務発明ではなく、特許を受ける権利は本来自分にある」として、当該従業員とトラブルになった経験がありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含まれます。）		回答数
	選択肢	
	1. ある。年に10件以上	1
	2. ある。年に3件～10件未満	0
	3. ある。年に3件未満	1
	4. ほとんどない（過去に 件）	23
	5. 一度もない	862

（過去に 件）：最少 1件、最大 1-2件。数件とした回答はない。

II - (5) - ② その経験について、最大3ケースまで下の表の質問にお答え下さい。当てはまる選択肢の欄に○印を記入し、必要に応じて具体的内容をお書き下さい。		回答数
	選択肢	
(1)	従業員からクレームがあったタイミング	
	・当該出願が公開される前	11
	・当該出願が公開された後、特許登録される前	3
	・当該出願が特許登録された後	9
(2)	取った対応および結果〔特許登録前の場合〕	
	(i) 従業員と協議を行った結果、 ・職務発明でないという結論に至り、出願人名義を従業員に変更した。	
	・職務発明であるという結論に至り、企業によってなされた出願は正当なものとして続行した。	3
	(ii) 従業員と協議を行ったが合意に至らず、訴訟で争った。その結果、 ・職務発明でないという結論に至り、出願人名義を従業員に変更した。	7
	・職務発明であるという結論に至り、企業によってなされた出願は正当なものとして続行した。	
	・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒	1

(2) その他の記述内容：取り下げ

(3)	取った対応および結果〔特許登録後の場合〕	
	(i) 従業員と協議を行った結果、 ・職務発明でないという結論に至り、特許権を従業員に移転した。	2
	・職務発明であるという結論に至り、特許権は企業に属したままとなった。	4
	(ii) 従業員と協議を行ったが合意に至らず、訴訟で争った。その結果、 ・職務発明でないという結論に至り、特許権を従業員に移転した。	0

・職務発明であるという結論に至り、特許権は企業に属したままとなった。	5
・その他 ※具体的にお書き下さい ⇒	1

(3) その他の記述内容：ノウハウとした、報奨金を追加等

	回答数
(4) 上記の事案について、差支えなければ、経緯・結果等を自由形式でこの欄に記述して下さい。書ききれない場合は、裏面等もご利用下さい。	2

注) 回答内容は省略。

・設問Ⅱの続き（大学からの回答に限定した場合：回答総数 24 大学）

Ⅱ－(1)－① 自社のアイデアを他社（または他人。以下、他社等という）に無断で特許出願されてしまったという経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含みます。）

回答	選択肢	回答数
	1. ある。年に10件以上	0
	2. ある。年に3件～10件未満	0
	3. ある。年に3件未満	2
	4. ほとんどない（過去に 件）	3
	5. 一度もない	19

Ⅱ－(2)－① 共同研究・共同開発において、何らかの理由により、出願人名義の中に特許を受ける権利を有していない者が混じっていてトラブルになったという経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含みます。）

回答	選択肢	回答数
	1. ある。年に10件以上	0
	2. ある。年に3件～10件未満	0
	3. ある。年に3件未満	0
	4. ほとんどない（過去に 件）	2
	5. 一度もない	22

Ⅱ－(3)－① 他社等と共同で特許出願すべき発明が、いずれか一方により単独で特許出願されていたという経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含みます。）

回答	選択肢	回答数
	1. ある。年に10件以上	0
	2. ある。年に3件～10件未満	0
	3. ある。年に3件未満	2
	4. ほとんどない（過去に 件）	9
	5. 一度もない	12

Ⅱ－(4)－① 職務発明において、社内における発明者の認定に誤りがあったという経験がありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含みます。）

回答	選択肢	回答数
	1. ある。年に10件以上	0
	2. ある。年に3件～10件未満	0
	3. ある。年に3件未満	1
	4. ほとんどない（過去に 件）	2
	5. 一度もない	20

Ⅱ－(5)－① 貴社において、従業者の発明を会社が特許出願した後で、「当該発明は職務発明ではなく、特許を受ける権利は本来自分にある」として、当該従業者とトラブルになった経験がありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含みます。）

回答	選択肢	回答数
	1. ある。年に10件以上	0
	2. ある。年に3件～10件未満	0
	3. ある。年に3件未満	0
	4. ほとんどない（過去に 件）	1
	5. 一度もない	22

・設問Ⅱの続き（中小企業からの回答に限定した場合：回答総数 187 社）

Ⅱ－(1)－① 自社のアイデアを他社（または他人。以下、他社等という）に無断で特許出願されてしまったという経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含みます。）

ます。)		
回答	選択肢	回答数
	1. ある。年に10件以上 2. ある。年に3件～10件未満 3. ある。年に3件未満 4. ほとんどない（過去に 件） 5. 一度もない	1 1 5 37 135
Ⅱ－(2)－① 共同研究・共同開発において、何らかの理由により、出願人名義の中に特許を受ける権利を有していない者が混じっていてトラブルになったという経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含まれます。）		
回答	選択肢	回答数
	1. ある。年に10件以上 2. ある。年に3件～10件未満 3. ある。年に3件未満 4. ほとんどない（過去に 件） 5. 一度もない	0 0 0 5 174
Ⅱ－(3)－① 他社等と共同で特許出願すべき発明が、いずれか一方により単独で特許出願されていたという経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含まれます。）		
回答	選択肢	回答数
	1. ある。年に10件以上 2. ある。年に3件～10件未満 3. ある。年に3件未満 4. ほとんどない（過去に 件） 5. 一度もない	0 2 4 34 139
Ⅱ－(4)－① 職務発明において、社内における発明者の認定に誤りがあったという経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含まれます。）		
選択肢		回答数
	1. ある。年に10件以上 2. ある。年に3件～10件未満 3. ある。年に3件未満 4. ほとんどない（過去に 件） 5. 一度もない	1 1 2 9 164
Ⅱ－(5)－① 貴社において、従業員の発明を会社が特許出願した後で、「当該発明は職務発明ではなく、特許を受ける権利は本来自分にある」として、当該従業員とトラブルになった経験はありますか？（特許に限らず、実用新案・意匠の場合も含まれます。）		
回答	選択肢	回答数
	1. ある。年に10件以上 2. ある。年に3件～10件未満 3. ある。年に3件未満 4. ほとんどない（過去に 件） 5. 一度もない	0 0 0 2 175

《設問Ⅲ》一般的な質問（冒認出願に対してどのような考えを持っているかの調査）

Ⅲ－(1)－① 「新しいアイデアを創作した発明者からその内容を知得した第三者が、それをそのまま自分の発明として特許出願し、特許権を得てしまう」場合があることを前述しました。このように、自分で発明しておらず、また発明を譲り受けたわけでもない者が特許権を獲得したことについて、どう考えますか？ 支持できる選択肢の番号に○印を付けて下さい。		
回答	選択肢	回答数
	1. 本来の権利者に特許権が移転されるべきである 2. このような特許権は無効とすべきである 3. このような特許権を無効とするのは酷である 4. このような特許権を無効として、本来の発明者が改めて特許出願して権利を取れるようにすべきである 5. このような特許権に基づく権利行使は否定されるべきである 6. このような特許権に基づく権利行使が否定されるのは酷である 7. このような行為を行った者には、法律上、罰則が適用されるべきである	585 263 54 406 419 16 355

	る	
	8. 他人から得たアイデアを無断で特許出願したとしても、特許出願することによって発明を世に公開した事実は評価すべきである	34
	9. 本来の権利者は特許出願しなかったのであるから、本来の発明者は特許権を得られなくとも仕方がない	144

Ⅲ－(1)－② 共同研究・共同開発によって複数人で特許出願をするにあたり、出願人名義の中に、「特許を受ける権利」を有していない者が混じっていた場合、そのような者を含めて特許が付与されることについて、どう考えますか？支持できる選択肢の番号に○印を付けて下さい。

選択肢	回答数
1. 本来の発明者のみに特許権が付与されるよう、混じっていた者の持分が移転されるべきである	662
2. このような特許権は無効とすべきである	66
3. このような特許権を無効とするのは酷である	251
4. このような特許権を無効として、本来の発明者のみで改めて特許出願して権利を取れるようにすべきである	187
5. このような特許権に基づく権利行使は否定されるべきである	109
6. このような特許権に基づく権利行使を否定するのは酷である	191
7. 正当な権利者でない者が混じっているのであるから、このような特許出願が拒絶になったとしても仕方がない	87
8. 正当な権利者でない者が混じっているが、このような特許出願が拒絶になるのは酷である	303

Ⅲ－(1)－③ 次に掲げる冒認出願された者に対する救済方法の例について、望ましいと思われる方法があれば、番号に○印を付けて下さい。

選択肢	回答数
1. 出願人名義を自社に変更すること〔登録前の場合〕	622
2. 特許権（または実用新案権、意匠権。以下同様）を自社に移転すること〔登録後の場合〕	556
3. 冒認出願の公開後であっても改めて自社で出願して、特許権を得ること	270
4. 上記 3.の自社の出願について、出願日を冒認出願のあった日に遡及させること	255
5. 冒認出願で得られた特許権の排他的実施権を取得できるようにすること	99
6. 特許権を無効として、誰もが実施できるようにすること	52
7. 発明者名を変更できるようにすること	309
8. その他	19

Ⅲ－(1)－④ 他社との間の共同研究によってなされた発明が、他社の単独により特許出願されてしまった場合の法的な救済方法の例について、望ましいと思われる方法があれば、番号に○印を付けて下さい。

選択肢	回答数
1. 出願人名義を、自社を含むように修正すること〔登録前の場合〕	763
2. 特許権（または実用新案権、意匠権。以下同様）の持分を自社に移転すること〔登録後の場合〕	657
3. 当該出願の公開後であっても自社を含めた名義で改めて特許出願して、特許権を得ること	210
4. 上記 3.について、自社の特許出願の出願日を、共同出願違反となった特許出願があった日に遡及させること	197
5. 特許権の実施権を取得できるようにすること	173
6. 特許権を無効として、誰もが実施できるようにすること	28
7. 発明者名を修正できるようにすること	291
8. その他	10

Ⅲ－(2)－① 冒認出願に基づく特許権の権利行使に対しては、特許が冒認に係る権利である旨の抗弁（特許法 104 条の 3、123 条 1 項 6 号）が可能であることについて、どのように考えますか？

選択肢	回答数
1. 妥当である (理由:)	606
2. 妥当でない (理由:)	19
3. どちらともいえない	259

1. 理由の記載例：本来の権利者でない者が権利行使をするのは妥当性を欠くため。
2. 理由の記載例：被疑者にとっては冒認の有無が関係しない、本来の権利者でない者が権利行使をするのは妥当性を欠くため。抗弁する側が冒認に関する証拠をつかんでいる事はまれ、立証が困難で不確実である等。

Ⅲ－(3)－① 我が国の特許法では、冒認出願された者が、冒認者に対して出願人名義や特許権の移転を求める権利は規定されていません。他方、諸外国では、冒認出願された者が、出願人名義や特許権の移転を求める権利が法律上認められています。このような移転請求権についてどのように思いますか？

選択肢	回答数
1. 冒認出願された者が出願人名義や特許権を得られるよう、移転請求権を認めるべきである	734
2. 冒認出願された者の移転請求権を認めるべきではない	29
3. どちらともいえない	117
4. その他	26

上記(Ⅲ－(3)－①)で「1. 冒認出願された者が出願人名義や特許権を得られるよう、移転請求権を認めるべきである」に○印をつけた方のみお答えください。

Ⅲ－(3)－② 移転請求権が認められた場合、貴社にとってどのように影響すると思いますか？

選択肢	回答数
1. 制度を積極的に活用すると考えられる	105
2. 冒認出願があった場合に、相手方との交渉がしやすくなると考えられる	414
3. 権利の帰属に対する意識が高まり、冒認出願が起きにくくなると考えられる	340
4. 余り影響しない	189
5. わからない	51
6. その他	9

Ⅲ－(3)－③ 自社の発明に、冒認者が自己の発明を加えた上で出願していた場合を考えます。冒認者の寄与の度合いが大きい場合には、次のどのような手段が適切であると考えますか？

選択肢	回答数
1. そのまま移転されるべきである	123
2. そのまま移転させることは適切ではない	382
3. どちらともいえない	331
4. その他	52

上記(Ⅲ－(3)－③)で「1. そのまま移転されるべきである」に○印をつけた方のみお答えください。

Ⅲ－(3)－④ 自社の発明に、冒認者が自己の発明を加えた上で特許出願していた場合に、冒認者の寄与の度合いが大きく、冒認出願の内容をそのまま自社に移転することは認められないと判断された場合に、次のような手段が採られることについてどう考えますか？

選択肢	回答数
i) 特許権(出願人名義)を冒認者との間での共有とすること 〔注：特許権が共有である場合、その特許権について持分譲渡をしたり実施権を設定したり場合には、他の共有者の同意が必要となります(特許法73条1項、3項)。〕	159
1. 理解できる	62
2. 理解できない	62
ii) 寄与の度合いに応じて冒認者に金銭を支払った上で、自社に移転させること	

1. 理解できる	131
2. 理解できない	87
iii) 冒認者が手を加えたことにより別発明になったという理由で、自社への移転がなされないこと	
1. 理解できる	68
2. 理解できない	149

上記は回答の総数。「1. そのまま移転されるべきである」に○印をつけた方のみに限定すると以下の結果となった。

選択肢	回答数
i) 特許権（出願人名義）を冒認者との間での共有とすること 〔注：特許権が共有である場合、その特許権について持分譲渡をしたり実施権を設定したり場合には、他の共有者の同意が必要となります（特許法73条1項、3項）。〕	
1. 理解できる	84
2. 理解できない	38
ii) 寄与の度合いに応じて冒認者に金銭を支払った上で、自社に移転させること	
1. 理解できる	69
2. 理解できない	51
iii) 冒認者が手を加えたことにより別発明になったという理由で、自社への移転がなされないこと	
1. 理解できる	29
2. 理解できない	91

Ⅲ－(4)－① 冒認出願された者の救済方法として、冒認出願が拒絶された後に、冒認出願された者が改めて出願をすることによって権利を取得することも考えられます。この場合に、諸外国では、冒認出願された者が改めて行った出願の出願日を冒認出願の出願日に遡及させるようなしくみを採用している国もあります。このようなしくみについてどのように考えますか？
(なお、出願日を遡及させることによって、冒認出願の後に同一の発明を独自に発明して出願していた者がいた場合でも、冒認出願された者が権利を取得することになります。)

選択肢	回答数
1. 冒認出願された者の新たな出願の出願日を遡及させるべきである	454
2. 冒認出願された者の新たな出願の出願日を遡及させるのは妥当でない	211
3. どちらともいえない	228

上記(Ⅲ－(4)－①)で「1. 出願日を遡及させるべきである」に○印をつけた方のみお答えください。

Ⅲ－(4)－② 冒認者から移転させるのではなく、改めて出願することのメリットとしては、どのようなものがあると思いますか？

選択肢	回答数
1. 自らの手により出願書類を書くことができること	187
2. 冒認者の設定した権利範囲によらずに、自ら権利範囲を設定し直せること	442
3. その他	14
4. わからない	40

上記は回答の総数。「1. 出願日を遡及させるべきである」に○印をつけた方のみに限定すると以下の結果となった。

Ⅲ－(4)－② 冒認者から移転させるのではなく、改めて出願することのメリットとしては、どのようなものがあると思いますか？

選択肢	回答数
1. 自らの手により出願書類を書くことができること	168
2. 冒認者の設定した権利範囲によらずに、自ら権利範囲を設定し直せること	397
3. その他	12

4. わからない	13
----------	----

上記（Ⅲ－(4)－①）で「1. 出願日を遡及させるべきである」に○印をつけた方のみお答えください。

Ⅲ－(4)－③ 新たな特許出願の出願日遡及を認めるにあたって、補正や分割出願のように冒認出願の出願当初における明細書等の記載からみて新規事項の追加が認められないという制約があるとしたら、どのように考えますか？	
選択肢	回答数
1. 権利範囲を変更することができるので、自ら新たに出願する意義はある	339
2. 新規事項の追加が認められないとすれば、自ら新たに出願する意義はない	118
3. その他	16

上記は回答の総数。「1. 出願日を遡及させるべきである」に○印をつけた方のみ限定すると以下の結果となった。

選択肢	回答数
1. 権利範囲を変更することができるので、自ら新たに出願する意義はある	323
2. 新規事項の追加が認められないとすれば、自ら新たに出願する意義はない	110
3. その他	17

Ⅲ－(4)－④ 冒認出願された者が改めて出願した場合に、その出願日を冒認出願の出願日に遡及させることが認められた場合、このような制度が貴社にとってどのように影響すると思われますか？	
選択肢	回答数
1. 出願日遡及制度を積極的に活用することになる	181
2. いったん公開されて公知となった発明にもかかわらず、引き続き特許になる可能性が残ることになるから、監視負担が増える	295
3. その他	15
4. 余り影響しない	299
5. わからない	169

上記は回答の総数。この設問については、設問Ⅲ－(4)－①で何れの選択肢を選択した企業等の回答であるかを分けた結果を以下に示した。

「1.冒認出願された者の新たな出願の出願日を遡及させるべきである」を選択した企業等

選択肢	回答数
1. 出願日遡及制度を積極的に活用することになる	136
2. いったん公開されて公知となった発明にもかかわらず、引き続き特許になる可能性が残ることになるから、監視負担が増える	125
3. その他	3
4. 余り影響しない	169
5. わからない	69

「2.冒認出願された者の新たな出願の出願日を遡及させるのは妥当でない」を選択した企業等

選択肢	回答数
6. 出願日遡及制度を積極的に活用することになる	18
7. いったん公開されて公知となった発明にもかかわらず、引き続き特許になる可能性が残ることになるから、監視負担が増える	106
8. その他	9
9. 余り影響しない	61
10. わからない	27

「3.どちらともいえない」を選択した企業等

選択肢	回答数
-----	-----

11. 出願日遡及制度を積極的に活用することになる	26
12. いったん公開されて公知となった発明にもかかわらず、引き続き特許になる可能性が残ることになるから、監視負担が増える	62
13. その他	3
14. 余り影響しない	69
15. わからない	72

Ⅲ－(5)－① 現行の運用では、特許登録以前であれば、一定の手続により発明者の訂正が可能とされていますが、特許登録後の発明者の訂正手続は存在していません。このように、発明者の訂正が制限されていることに関して不便を感じたことがありますか？	
選択肢	回答数
1. ある	231
2. ない	654

上記(Ⅲ－(5)－①)で「1. ある」に○印をつけた方のみお答えください。

Ⅲ－(5)－② 上記で不便を感じたのは、どのような場合ですか？	
選択肢	回答数
1. 職務発明で発明者の認定ミスや抜けがあった場合	156
2. 共同研究・共同開発において発明者の認定ミスや抜けがあった場合	140
3. 自社のアイデアを他社等に無断で特許出願されていた場合	54
4. 補正等によって権利範囲に対応する発明者に変更が生じた場合	54
5. その他：	9

その他の記載例：手続補正で実施例を削除してしまい、実施例欠損のまま特許登録となった、誤記の訂正、真の発明者への訂正はいつでも認められるべきと思う、誰もが納得できる証拠ですから、訂正できることが望ましいと思います 等。

上記(Ⅲ－(5)－①)で「1. ある」に○印をつけた方のみお答えください。

Ⅲ－(5)－③ 特許登録後の発明者の訂正手続には、具体的にどのようなものを望みますか？	
選択肢	回答数
1. 特許証を発行し直すこと	139
2. 特許公報に訂正した発明者名を掲載すること	186
3. その他	16

その他の記載例：原簿で確認できる程度でよい、訂正した旨がデータとして閲覧可能にする、包袋に記録されれば足りる、名義変更などと同様に庁公報で特許 No と変更の公示で等。

＜設問Ⅳ＞アンケート回答者の概要

Ⅳ－(1) 貴社の主たる事業領域の番号に○印をつけて下さい。	
選択肢	回答数
1. 食料品製造業	20
2. 飲料・たばこ・飼料製造業	5
3. 繊維工業（衣服、その他の繊維製品を除く）	17
4. 衣服・その他の繊維製品製造業	7
5. 木材・木製品製造業（家具を除く）	2
6. 家具・装備品製造業	3
7. パルプ・紙・紙加工品製造業	14
8. 印刷・同関連業	3
9. 化学工業	99
10. 石油製品・石炭製品製造業	4
11. プラスチック製品製造業	46
12. ゴム製品製造業	15
13. なめし革・同製品・毛皮製造業	1
14. 窯業・土石製品製造業	25
15. 鉄鋼業	16
16. 非鉄金属製造業	28
17. 金属製品製造業	52
18. 一般機械器具製造業	90

19. 電気機械器具製造業	117
20. 情報通信機械器具製造業	12
21. 電子部品・デバイス製造業	37
22. 輸送用機械器具製造業	55
23. 精密機械器具製造業	35
24. その他の製造業	73
25. 農業・林業・漁業	0
26. 建設業	46
27. 電気・ガス・熱供給・水道業	8
28. 情報通信業	11
29. 運輸業	3
30. 卸売り・小売業	22
31. 金融・保険業	1
32. その他の業種	28
33. 大学等	24
IV-(2) 貴社の資本金規模は次のどれに該当しますか。	
選択肢	回答数
1. 1000万円未満	6
2. 1000万～3000万円未満	31
3. 3000万～5000万円未満	33
4. 5000万～1億円	109
5. 1億～3億円未満	79
6. 3億円以上	629
IV-(3) 貴社の従業員総数は次のどれに該当しますか。	
選択肢	回答数
1. 5人未満	8
2. 5人～10人未満	3
3. 10人～20人未満	13
4. 20人～50人未満	24
5. 50人未満～100人未満	34
6. 100人～300人未満	204
7. 300人以上	613
IV-(4) 貴社における年間の特許出願件数はどのくらいですか？	
選択肢	回答数
1. 50件未満	367
2. 50～100件未満	96
3. 100～500件未満	109
4. 500～1000件未満	32
5. 1000件以上	22
IV-(5) 貴社における年間の特許登録件数はどのくらいですか？	
選択肢	回答数
1. 10件未満	469
2. 10～30件未満	201
3. 30～100件未満	118
4. 100～300件未満	66
5. 300件以上	41
IV-(6) 貴社において、他社または大学等の機関（以下、他社等と呼びます）と共同研究や共同開発を実施されていますか？	
選択肢	回答数
1. 実施している	670
2. 実施したことがある	182
3. 実施したことがない	46
IV-(7) 上記で1. または2. の場合、相手先は次のいずれに該当しますか？	
選択肢	回答数
1. 客先企業	598
2. 下請企業	265
3. 同業他社	271

4. 大学	631
5. その他	120

その他の記載例：県の研究機関、農業試験場、JA 傘下の組合、公的研究機関（独立行政法人）、グループ企業等。

IV－(8) 他社等と共同で特許出願をする件数が、年間にどのくらいありますか？		回答数
選択肢		回答数
1. 共同出願は殆どない		159
2. 10 件未満		556
3. 10～50 件未満		128
4. 50～100 件未満		21
5. 100 件以上		17
IV－(9) 他社等と共同で特許出願をする件数は、以前（10 年前。設立 10 年未満の場合には設立当初と比較してお答えください）と比べて増加していますか。		回答数
選択肢		回答数
1. 増加している		237
2. あまり変わらない		482
3. 減少している		157

資料3 参照条文

1. ドイツ及び欧州特許条約

ドイツ特許法

最終改正 2009年7月31日

第3条

(1) 発明は、それが技術水準に属していないときは、新規であるとみなされる。技術水準は、その出願の優先日前に、書面若しくは口頭による説明、実施又はその他の方法によって公衆の利用に供されたすべての知識を含む。

(2) 更に、先の優先日を有する次の特許出願の内容であって、後の出願の優先日以後に初めて公衆も利用に供されたものも、技術水準とみなされる。

1. ドイツ特許庁に最初になされた国内出願

2. 所轄当局に最初になされた欧州出願であって、その出願においてドイツ連邦共和国における保護が求められ、かつ、その出願に関してドイツ連邦共和国についての指定手数料が欧州特許条約第79条(2)に従って納付されているもの、及び国際出願に基づく正規の欧州特許出願(欧州特許条約第153条(2))であって、欧州特許条約第153条(5)に規定された条件を満たしているもの

3. 受理官庁に最初になされた特許協力条約に基づく国際出願であって、その出願についてドイツ特許庁が指定官庁であるもの出願の優先権に関する先の基準日が先の出願に係る優先権の主張に基づくものである場合は、(2)第1文は、それに従って考慮される出願の内容が先の出願の内容を超えていない範囲に限り適用する。(2)第1文1.に基づく特許出願であって、それに対して第50条(1)又は(4)に基づく命令が出されたものは、その提出後18月が経過したときに、公衆の利用に供されたものとみなされる。

(3) (1)及び(2)の規定は、技術水準に含まれている物質又は組成物を特許性から排除しないものとするが、ただし、それらが第2a条(1)2.に掲げられている方法で使用するように意図されており、かつ、当該方法での使用が技術水準に属していないことを条件とする。

(4) その使用が技術水準の一部でない場合は、第2a条(1)2.に引用されている方法の1における使用のための、(3)において引用されている物質及び組成物は、(1)及び(2)の何れかによって保護から除外されることはない。

(5) (1)及び(2)の適用に関しては、発明の開示は、それが出願前6月以内になされたも

Patentgesetz

zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 31.7.2009

§ 3

(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

(2) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt folgender Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind:

1. der nationalen Anmeldungen in der beim Deutschen Patentamt ursprünglich eingereichten Fassung;

2. der europäischen Anmeldungen in der bei der zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung, wenn mit der Anmeldung für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird und die Benennungsgebühr für die Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 79 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens gezahlt ist und, wenn es sich um eine Euro-PCT-Anmeldung (Artikel 153 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens) handelt, die in Artikel 153 Abs. 5 des Europäischen Patentübereinkommens genannten Voraussetzungen erfüllt sind;

3. der internationalen Anmeldungen nach dem Patentrechtsabkommen in der beim Anmeldeamt ursprünglich eingereichten Fassung, wenn für die Anmeldung das Deutsche Patentamt Bestimmungsamt ist. Beruht der ältere Zeitrang einer Anmeldung auf der Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung, so ist Satz 1 nur insoweit anzuwenden, als die danach maßgebliche Fassung nicht über die Fassung der Voranmeldung hinausgeht. Patentanmeldungen nach Satz 1 Nr. 1, für die eine Anordnung nach § 50 Abs. 1 oder Abs. 4 erlassen worden ist, gelten vom Ablauf des achtzehnten Monats nach ihrer Einreichung an als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

(3) Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre Patentfähigkeit durch die Absätze 1 und 2 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem der in § 2a Abs. 1 Nr. 2 genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

(4) Ebenso wenig wird die Patentfähigkeit der in Absatz 3 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem der in § 2a Abs. 1 Nr. 2 genannten Verfahren durch die Absätze 1 und 2 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.

(5) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, wenn sie nicht

のであり、かつ、直接又は間接に次の事情によるものであるときは、考慮されない。

1. 出願人又はその前権利者に対する明白な濫用、又は

2. 出願人又はその前権利者が、その発明を、1928年11月22日にパリで調印された国際博覧会に関する協定の要件に該当する公式又は公認の国際博覧会に展示したという事実。

第1文2.は、出願人が、出願時に当該発明が実際に展示されたことを陳述し、かつ、出願後4月以内にこれについての証明書を提出した場合にのみ適用する。第1文2.にいう博覧会についての通知は、連邦法務大臣により連邦法律公法において公示される。

第6条

特許を受ける権利は、発明者又はその権原承継人に帰属する。2以上の者が共同して発明を行ったときは、特許を受ける権利はこれらの者の共有に属する。複数の者が互いに独立して発明を行った場合は、この権利は、当該発明の出願を最初に特許庁にした者に属する。

第7条

(1) 特許出願の実体審査が発明者を特定する必要によって遅延することを避けるために、特許庁における手続においては、出願人は、特許付与を求める権利を有するものとみなされる。

(2) 窃取(第21条(1)3.)に基づく異議申立を理由として特許が取り消された場合、又は異議申立の結果、特許が放棄された場合は、異議申立人は、これに関する庁の通知が行われてから1月以内に、その発明について出願し、かつ、先の特許の優先権を主張することができる。

第8条

権利者であって、その発明についての非権利者によって出願がされたもの、又は窃取による被害者は、特許出願人に対し、特許付与を受ける権利を同人に譲渡するよう要求することができる。出願が既に特許を生じさせている場合は、権利者は、特許所有者が同人にその特許を譲渡するよう要求することができる。この権利は、第4文及び第5文に従うことを条件として、特許付与の公告(第58条(1))から2年以内に、訴訟によって主張することができる。被害者が窃取(第21条(1)3.)に基づく異議申立を提起しているときは、当該被害者は、その異議申立手続に関する最終的決着から1年以内に於いて訴訟を提起することができる。第3文及び第4文は、特許所有者が、特許の取得にあたって善意で行動していなかったと

früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht

1. auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder

2. auf die Tatsache, daß der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen zur Schau gestellt hat.

Satz 1 Nr. 2 ist nur anzuwenden, wenn der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung angibt, daß die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden ist und er innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung hierüber eine Bescheinigung einreicht. Die in Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Ausstellungen werden vom Bundesminister der Justiz im Bundesgesetzblatt bekanntgemacht.

§ 6

Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat.

§ 7

(1) Damit die sachliche Prüfung der Patentanmeldung durch die Feststellung des Erfinders nicht verzögert wird, gilt im Verfahren vor dem Patentamt der Anmelder als berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen.

(2) Wird ein Patent auf Grund eines auf widerrechtliche Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) gestützten Einspruchs widerrufen oder führt der Einspruch zum Verzicht auf das Patent, so kann der Einsprechende innerhalb eines Monats nach der amtlichen Mitteilung hierüber die Erfindung selbst anmelden und die Priorität des früheren Patents in Anspruch nehmen.

§ 8

Der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist, oder der durch widerrechtliche Entnahme Verletzter kann vom Patentsucher verlangen, daß ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents abgetreten wird. Hat die Anmeldung bereits zum Patent geführt, so kann er vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlangen. Der Anspruch kann vorbehaltlich der Sätze 4 und 5 nur innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach der Veröffentlichung der Erteilung des Patents (§ 58 Abs. 1) durch Klage geltend gemacht werden. Hat der Verletzte Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) erhoben, so kann er die Klage noch innerhalb eines Jahres nach rechtskräftigem Abschluß des Einspruchsverfahrens erheben. Die Sätze 3 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn der Patentinhaber beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war.

きは適用されない。

第9条

特許は、特許所有者のみが、適用される法律の範囲内において特許発明を実施する権限を有するという効力がある。特許所有者の同意を得ていない第三者は、次の行為をすることを禁止される。

1. 特許の対象である製品を生産し、提供し、市販し若しくは使用し、又は当該目的のためにこれらの製品を輸入し若しくは保持すること
2. 特許の対象である方法を使用すること、又は特許所有者の同意を得ないでその方法を使用することが禁止されていることを当該第三者が知っているか若しくはそれが状況からみて明らかである場合に、本法の施行領域内での使用のために、その方法を提供すること
3. 特許の対象である方法によって直接に得られた製品を提供し、市販し若しくは使用し、又は当該目的のために輸入し若しくは保持すること

第10条

(1) 特許は、特許所有者の同意を得ていない第三者が、当該発明の本質的要素に関連する手段をその発明の本法の施行領域内での実施のために、本法の施行領域内で、特許発明を実施する権限を有する者以外の者に提供又は供給することを禁止するという更なる効力を有するが、ただし、当該手段がその発明の実施に適したものであり、かつ、そのように意図されていることを、当該第三者が知っているか又はそれが状況からみて明白であることを条件とする。

(2) (1)は、その手段が一般的市販品である場合には適用されないが、ただし、当該第三者が提供を受ける者に対して第9条第2文によって禁止された行為を誘発する場合は、この限りでない。

(3) 第11条1.から3.までに掲げられている行為をする者は、(1)の意味において、発明を実施する権利を有する者とはみなされない。

第12条

(1) 特許は、出願時に既にドイツでその発明を実施していた者又は実施のために必要な準備をしていた者に対しては効力を有さない。当該人は、同人自身の事業の必要のために同人又は他人の工場若しくは作業場においてその発明を使用する権利を有する。この権利は、事業と共にする場合にのみ、相続又は譲渡することができる。出願人又はその前権利者が特許出願前にその発明を他人に開示し、かつ、特許が付与された場合の同人の権利を留保した場合は、当

§ 9

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;
3. das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

§ 10

(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.

(3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.

§ 12

(1) Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Die Befugnis kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung vor der Anmeldung anderen mitgeteilt und sich dabei seine Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten, so kann sich der, welcher die

該開示の結果としてその発明を知った者は、同人がその開示後 6 月以内に取った措置を第 1 文の規定に従って採用することはできない。

(2) 特許所有者が優先権についての権利を有している場合は、(1)にいう出願日ではなく、先の出願の出願日が基準となる。ただし、この規定は、外国の国民が外国出願の優先権を主張したときに、優先権に関する相互主義を保証していない国の国民には、適用されない。

第 15 条

(1) 特許に関する権利、特許付与を受ける権利、及び特許に由来する権利は、相続人に移転する。これらの権利は、制限を付して又は付さずに、他人に譲渡することができる。

(2) (1)に基づく権利は、その全部又は一部を、排他的又は非排他的に、本法施行地域の全体又は一部に関して、ライセンス付与の対象とすることができる。実施権者が、第 1 文の規定による、同人のライセンスに関する制限に違反したときは、同人に対し特許によって付与された権利を主張することができる。

(3) 権利の移転又はライセンスの付与は、その前に他人に付与されているライセンスに影響を及ぼさない。

第 21 条

(1) 次の事由が発生したときは、特許は取り消される(第 61 条)。

1. 特許の対象が、第 1 条から第 5 条までの規定により、特許可能なものでないこと

2. 特許が、当該技術分野の熟練者が実施することができる程度に、明瞭かつ完全にその発明を開示していないこと

3. 特許の本質的内容が、他人の発明の説明、図面、ひな形、器具若しくは装置から、又は他人が使用する方法から、当該他人の同意を得ないで、取り出されていること(窃取)

4. 特許の対象が、出願に係る権限を有する官庁に最初になされた形での出願の内容を超えていること。特許が分割出願又は第 7 条(2)に従ってなされた新たな出願を基礎としており、かつ、特許の対象が、先の出願に係る権限を有する官庁に最初になされた形での先の出願の内容を超えている場合にも、同じ規定が適用される。

(2) 取消原因が特許の一部のみに関するものである場合は、その特許は、それに応じた減縮を行って維持されるものとする。減縮は、クレーム、発明の説明又は図面の補正という形で行うことができる。

Erfindung infolge der Mitteilung erfahren hat, nicht auf Maßnahmen nach Satz 1 berufen, die er innerhalb von sechs Monaten nach der Mitteilung getroffen hat.

(2) Steht dem Patentinhaber ein Prioritätsrecht zu, so ist an Stelle der in Absatz 1 bezeichneten Anmeldung die frühere Anmeldung maßgebend. Dies gilt jedoch nicht für Angehörige eines ausländischen Staates, der hierin keine Gegenseitigkeit verbürgt, soweit sie die Priorität einer ausländischen Anmeldung in Anspruch nehmen.

§ 15

(1) Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen auf die Erben über. Sie können beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden.

(2) Die Rechte nach Absatz 1 können ganz oder teilweise Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für den Geltungsbereich dieses Gesetzes oder einen Teil desselben sein. Soweit ein Lizenznehmer gegen eine Beschränkung seiner Lizenz nach Satz 1 verstößt, kann das Recht aus dem Patent gegen ihn geltend gemacht werden.

(3) Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

§ 21

(1) Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich ergibt, daß

1. der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 nicht patentfähig ist,

2. das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann,

3. der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist (widerrechtliche Entnahme),

4. der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist; das gleiche gilt, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach § 7 Abs. 2 eingereichten neuen Anmeldung beruht und der Gegenstand des Patents über den Inhalt der früheren Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der früheren Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist.

(2) Betreffen die Widerrufsfgründe nur einen Teil des Patents, so wird es mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten. Die Beschränkung kann in Form einer Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vorgenommen werden.

(3) 取消の場合は、特許及び出願の効力は、始めから存在しなかったものとみなされる。この規定は、減縮された維持に準用される。

第 22 条

(1) 第 21 条(1)に挙げた理由の 1 が存在することになった場合、又は特許の保護範囲が拡張されている場合において、訴え(第 81 条)があったときは、特許の無効が宣言される。
(2) 第 21 条(2)及び(3)が準用される。

第 30 条

(1) 特許庁は登録簿を維持し、登録簿には、何人もファイルの閲覧が許可される特許出願、付与された特許及び補充的保護証明書(第 16a 条)の名称、並びに出願人又は特許所有者及び第 25 条に基づいて指名されることがある代理人又は送達代理人の名称及び住所を記録するものとし、この場合は、代理人又は送達代理人はその 1 を記録することで足りるものとする。特許及び補充的保護証明書(第 16a 条)の始期、期間満了、失効、減縮命令、取消及び無効宣言、並びに異議申立及び無効の訴えの提起も登録簿に記録される。

(2) 特許庁長官は、前記以外の事項を登録簿に記入すべき旨を決定することができる。

(3) 特許庁は、出願人又は特許所有者並びにその代理人及び送達代理人の身元、名称又は住所についての変更を、特許庁がその証明を受け取っている場合は、登録簿に記録する。変更が登録されていない限り、従前の出願人、特許所有者、代理人又は送達代理人は引き続き、本法に規定されている権利を有し、かつ、義務を負う。

(4) 特許庁は、特許所有者又は実施権者の請求を受けた場合は、他方当事者の同意が証明されることを条件として、排他的ライセンスの付与を登録簿に記入する。実施許諾用意(第 23 条(1))が宣言されている場合は、第 1 文に基づく請求は認容されない。その記入は、特許所有者又は実施権者からの請求があったときは、抹消する。特許所有者による抹消請求は、その記入事項において指定されている実施権者又はその権原承継人による同意の証明を必要とする。

(5) (削除)

第 33 条

(1) 第 32 条(5)による公表がなされた日から、出願人は、出願の対象を、それが出願の対象であることを知り又は当然知っているべきでありながら実施した者に対して、状況に応じた適切な補償を請求することができる。それ以上の請求権は認められない。

(3) Mit dem Widerruf gelten die Wirkungen des Patents und der Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten. Bei beschränkter Aufrechterhaltung ist diese Bestimmung entsprechend anzuwenden.

§ 22

(1) Das Patent wird auf Antrag (§ 81) für nichtig erklärt, wenn sich ergibt, daß einer der in § 21 Abs. 1 aufgezählten Gründe vorliegt oder der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist.

(2) § 21 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 30

(1) Das Patentamt führt ein Register, das die Bezeichnung der Patentanmeldungen, in deren Akten jedermann Einsicht gewährt wird, und der erteilten Patente und ergänzender Schutzzertifikate (§ 16a) sowie Namen und Wohnort der Anmelder oder Patentinhaber und ihrer etwa nach § 25 bestellten Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten angibt, wobei die Eintragung eines Vertreters oder Zustellungsbevollmächtigten genügt. Auch sind darin Anfang, Ablauf, Erlöschen, Anordnung der Beschränkung, Widerruf, Erklärung der Nichtigkeit der Patente und ergänzender Schutzzertifikate (§ 16a) sowie die Erhebung eines Einspruchs und einer Nichtigkeitsklage zu vermerken.

(2) Der Präsident des Patentamts kann bestimmen, daß weitere Angaben in das Register eingetragen werden.

(3) Das Patentamt vermerkt im Register eine Änderung in der Person, im Namen oder im Wohnort des Anmelders oder Patentinhabers und seines Vertreters sowie Zustellungsbevollmächtigten, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Solange die Änderung nicht eingetragen ist, bleibt der frühere Anmelder, Patentinhaber, Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigte nach Maßgabe dieses Gesetzes berechtigt und verpflichtet.

(4) Das Patentamt trägt auf Antrag des Patentinhabers oder des Lizenznehmers die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz in das Register ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Der Antrag nach Satz 1 ist unzulässig, solange eine Lizenzbereitschaft (§ 23 Abs. 1) erklärt ist. Die Eintragung wird auf Antrag des Patentinhabers oder des Lizenznehmers gelöscht. Der Löschantrag des Patentinhabers bedarf des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers.

(5) (weggefallen)

§ 33

(1) Von der Veröffentlichung des Hinweises gemäß § 32 Abs. 5 an kann der Anmelder von demjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er wußte oder wissen mußte, daß die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war, eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen; weitergehende Ansprüche sind

(2) 補償の請求権は、出願の対象が明白に特許性を欠くときには成立しない。

(3) 民法第 1 卷第 5 条の規定は、出訴期限について適用されるが、ただし、その出訴期限が早くとも特許付与後 1 年に開始することを条件とする。義務者が権利侵害により、かつ、権利者の犠牲において何かを利得している場合は、民法第 852 条が準用される。

第 51 条

特許庁は、最上級の所轄連邦当局に対し、第 50 条(1)に従って公表が禁止されるべきか否か、又は第 50 条(1)に基づいて出された命令が取り消されるべきか否かについて検証するため、ファイルを閲覧することを許可する。

第 58 条

(1) 特許の付与は、特許公報において公告される。同時に、特許明細書が公告される。特許公報における公告によって、特許の法的効力が発生する。

(2) 出願が、ファイルの閲覧可能性についての言及の公表(第 32 条(5))の後に取り下げられ、又は拒絶され、又は取り下げられたものとみなされる場合は、第 33 条(1)に基づく効力は、生じなかったものとみなされる。

(3) 第 44 条(2)に規定される期間の満了前に審査請求が提出されない場合、又は出願について納付されるべき年次手数料が適時に納付されない(特許費用法第 7 条(1))場合は、その出願は、取り下げられたものとみなされる。

第 59 条

(1) 何人も、ただし、窃取の場合は被害者のみが、特許付与の公告後 3 月以内に特許に対する異議申立通知書を出すことができる。異議申立は、書面によるものとし、かつ、理由が付されなければならない。異議申立は、第 21 条にいう取消理由の 1 が存在している旨の主張のみを根拠とすることができる。異議申立を正当化する事実は、詳細に記述しなければならない。異議申立書類に未だ含まれていない明細は、その後異議申立期間の満了前に、書面により提出しなければならない。

(2) 特許に対する異議申立の場合は、第三者であって、同人を相手として当該特許の侵害を理由とする訴訟が提起されていることを証明する者は、異議申立期間の満了後、その異議申立手続に異議申立人として参加することができるが、ただし、当該異議申立人が、侵害訴訟が提起された日から 3 月以内に参加通知書を出すことを条件とす

ausgeschlossen.

(2) Der Anspruch besteht nicht, wenn der Gegenstand der Anmeldung offensichtlich nicht patentfähig ist.

(3) Auf die Verjährung finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass die Verjährung frühestens ein Jahr nach Erteilung des Patents eintritt. Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

§ 51

Das Patentamt hat der zuständigen obersten Bundesbehörde zur Prüfung der Frage, ob jede Veröffentlichung gemäß § 50 Abs. 1 zu unterbleiben hat oder ob eine gemäß § 50 Abs. 1 ergangene Anordnung aufzuheben ist, Einsicht in die Akten zu gewähren.

§ 58

(1) Die Erteilung des Patents wird im Patentblatt veröffentlicht. Gleichzeitig wird die Patentschrift veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung im Patentblatt treten die gesetzlichen Wirkungen des Patents ein.

(2) Wird die Anmeldung nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Möglichkeit der Einsicht in die Akten (§ 32 Abs. 5) zurückgenommen oder zurückgewiesen oder gilt sie als zurückgenommen, so gilt die Wirkung nach § 33 Abs. 1 als nicht eingetreten.

(3) Wird bis zum Ablauf der in § 44 Abs. 2 bezeichneten Frist ein Antrag auf Prüfung nicht gestellt oder wird eine für die Anmeldung zu entrichtende Jahresgebühr nicht rechtzeitig entrichtet (§ 7 Abs. 1 des Patentkostengesetzes), so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

§ 59

(1) Innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung kann jeder, im Falle der widerrechtlichen Entnahme nur der Verletzte, gegen das Patent Einspruch erheben. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Er kann nur auf die Behauptung gestützt werden, daß einer der in § 21 genannten Widerrufsgründe vorliege. Die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, sind im einzelnen anzugeben. Die Angaben müssen, soweit sie nicht schon in der Einspruchsschrift enthalten sind, bis zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich nachgereicht werden.

(2) Ist gegen ein Patent Einspruch erhoben worden, so kann jeder Dritte, der nachweist, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung des Patents erhoben worden ist, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren als Einsprechender beitreten, wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. Das gleiche gilt für jeden Dritten, der nachweist, daß er nach einer Aufforderung

る。同一規定が、第三者であつて、特許所有者が同人は侵害と称されている行為を中止するよう要求した後、特許所有者を相手方とし、同人は特許を侵害していない旨の確認を要求する訴訟を提起していることを証明する者に適用される。参加通知は、第1文にいう期限の到来前に書面により提出しなければならない。かつ、当該参加の理由を記述していなければならない。(1)第3文から第5文までが準用される。

(3) 異議申立手続においては、当事者が聴聞を要求した場合、又は特許部が聴聞は適切であると判断した場合は、当該聴聞が行われる。特許部は、その召喚状において、決定に到達するために討議される必要があると同部が考える問題点を指摘しなければならない。

(4) それ以外には、第43条(3)第3文、第46条及び第47条が、異議申立手続に関して準用される。

第61条

(1) 特許部は、特許が維持されるべきか否か又は取り消されるべきか及びその範囲について決定を行う。異議申立が取り下げられた場合には、この手続は、異議申立人なしに、職権によって続行される。

(2) (1)に拘らず、連邦特許裁判所の審判部は、次の場合に決定を行う。

1. 1の当事者が決定を請求し、他の何れの当事者も、その請求の送達から2月以内に、異議を唱えなかったとき、又は

2. 一方の当事者のみからの請求があったとき。ただし、異議申立期限の到来から最低15月が経過しているか、又は参加人からの請求の場合は、当該参加宣言から最低15月が経過していることを条件とする。

この規定は、特許部が、特許裁判所による決定を求める請求を受領してから3月以内に、聴聞への召喚状又は異議申立についての決定を送達している場合は、適用されない。それ以外には、第59条から第62条まで、第69条から第71条まで、及び第86条から第99条までが準用される。

(3) 特許が取り消されるか、又は減縮された範囲に限って維持されるときは、この事実は特許公報において公告される。

(4) 特許が、減縮された範囲で維持される場合は、特許明細書は、それに応じた補正がなされなければならない。特許明細書の補正は公告される。

第63条

(1) 発明者が既に指名されている場合は、発明者は、出願公開(第32条(2))において、特許明細書(第32条(3))において、及び特許付与の公告(第58条(1))において、その名称が表示されるものとする。この指名は、登

des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze. Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und bis zum Ablauf der in Satz 1 genannten Frist zu begründen. Absatz 1 Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Eine Anhörung findet im Einspruchsverfahren statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder die Patentabteilung dies für sachdienlich erachtet. Mit der Ladung soll die Patentabteilung auf die Punkte hinweisen, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht.

(4) Im Übrigen sind § 43 Abs. 3 Satz 3 und die §§ 46 und 47 im Einspruchsverfahren entsprechend anzuwenden.

§ 61

(1) Die Patentabteilung entscheidet durch Beschluß, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Das Verfahren wird von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt, wenn der Einspruch zurückgenommen wird.

(2) Abweichend von Absatz 1 entscheidet der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts,

1. wenn ein Beteiligter dies beantragt und kein anderer Beteiligter innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Antrags widerspricht, oder

2. auf Antrag nur eines Beteiligten, wenn mindestens 15 Monate seit Ablauf der Einspruchsfrist, im Fall des Antrags eines Beigetretenen seit Erklärung des Beitritts, vergangen sind. Dies gilt nicht, wenn die Patentabteilung eine Ladung zur Anhörung oder die Entscheidung über den Einspruch innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Antrags auf patentgerichtliche Entscheidung zugestellt hat. Im Übrigen sind die §§ 59 bis 62, 69 bis 71 und 86 bis 99 entsprechend anzuwenden.

(3) Wird das Patent widerrufen oder nur beschränkt aufrechterhalten, so wird dies im Patentblatt veröffentlicht.

(4) Wird das Patent beschränkt aufrechterhalten, so ist die Patentschrift entsprechend zu ändern. Die Änderung der Patentschrift ist zu veröffentlichen.

§ 63

(1) Auf der Offenlegungsschrift (§ 32 Abs. 2), auf der Patentschrift (§ 32 Abs. 3) sowie in der Veröffentlichung der Erteilung des Patents (§ 58 Abs. 1) ist der Erfinder zu nennen, sofern er bereits benannt worden ist. Die Nennung ist im Register (§ 30 Abs. 1) zu vermerken. Sie unterbleibt,

録簿(第 30 条(1))に記入される。発明者の名称表示は、出願人によって指名された発明者がそのように要求するときは、省略される。この要求は、いつでも取り下げることができる。取下が行われた場合は、その後名称表示が行われる。名称表示に関する発明者による権利放棄は、法的効力を有さない。

(2) 発明者の身元が誤って報告されているか、又は(1)第 3 文の場合において、報告そのものがされていない場合は、特許出願人又は特許所有者又は誤って指名された者は、発明者に対し、(1)第 1 文及び第 2 文による名称表示が訂正されること又はその後になされることに同意する旨を特許庁宛に宣言する義務を負う。この同意は取り消すことができない。特許付与の手続は、同意の宣言を求める訴えの提起によって遅延されてはならない。

(3) 後にする発明者の名称表示((1)第 4 文、(2))又は訂正((2))は、既に発行されている公的刊行物に関しては行われない。

(4) 連邦法務省は、法定命令によって、前記規定の施行に関する規則を公布する権限を有する。同省は、法定命令によって、この権限をドイツ特許商標庁に委譲することができる。

第 81 条

(1) 特許若しくは補充的保護証明書の無効宣言に関する、又は強制ライセンスの付与若しくは取下に関する、又は強制ライセンスについて判決によって決定された報酬の調整に関する手続は、訴えの提起によって開始される。訴えは、登録簿に特許所有者として記録されている者又は強制実施権者を相手として提起されなければならない。補充的保護証明書に対する訴えは、その基礎である特許に対する訴えと併合して提起することができ、また、基礎である特許に無効理由が存在しているという事実を基礎とすることもできる(第 22 条)。

(2) 特許の無効宣言を求める訴えは、その時点においても異議申立が提起可能であるか又は異議申立手続が係属している場合は、提起することができない。補充的保護証明書の無効宣言を求める法的訴えは、第 49a 条(4)の規定による請求が可能な場合、又はこれらの請求に関する決定の手続が係属している場合は、提起することができない。

(3) 窃取の事件に関しては、被害者のみが訴えを提起することができる。

(4) 訴えは書面により、特許裁判所に対して提起しなければならない。訴状及びすべての趣意書の写しが、相手方のために、添付されるものとする。訴状及びすべての趣

wenn der vom Anmelder angegebene Erfinder es beantragt. Der Antrag kann jederzeit widerrufen werden; im Falle des Widerrufs wird die Nennung nachträglich vorgenommen. Ein Verzicht des Erfinders auf Nennung ist ohne rechtliche Wirksamkeit.

(2) Ist die Person des Erfinders unrichtig oder im Falle des Absatzes 1 Satz 3 überhaupt nicht angegeben, so sind der Patentsucher oder Patentinhaber sowie der zu Unrecht Benannte dem Erfinder verpflichtet, dem Patentamt gegenüber die Zustimmung dazu zu erklären, daß die in Absatz 1 Satz 1 und 2 vorgesehene Nennung berichtigt oder nachgeholt wird. Die Zustimmung ist unwiderruflich. Durch die Erhebung einer Klage auf Erklärung der Zustimmung wird das Verfahren zur Erteilung des Patents nicht aufgehalten.

(3) Auf amtlichen Druckschriften, die bereits veröffentlicht sind, wird die nachträgliche Nennung des Erfinders (Absatz 1 Satz 4, Absatz 2) oder die Berichtigung (Absatz 2) nicht vorgenommen.

(4) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmungen zur Ausführung der vorstehenden Vorschriften zu erlassen. Es kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf das Deutsche Patent- und Markenamt übertragen.

§ 81

(1) Das Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats oder wegen Erteilung oder Rücknahme der Zwangslizenz oder wegen der Anpassung der durch Urteil festgesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz wird durch Klage eingeleitet. Die Klage ist gegen den im Register als Patentinhaber Eingetragenen oder gegen den Inhaber der Zwangslizenz zu richten. Die Klage gegen das ergänzende Schutzzertifikat kann mit der Klage gegen das zugrundeliegende Patent verbunden werden und auch darauf gestützt werden, daß ein Nichtigkeitsgrund (§ 22) gegen das zugrundeliegende Patent vorliegt.

(2) Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents kann nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des ergänzenden Schutzzertifikats kann nicht erhoben werden, soweit Anträge nach § 49a Abs. 4 gestellt werden können oder Verfahren zur Entscheidung über diese Anträge anhängig sind.

(3) Im Falle der widerrechtlichen Entnahme ist nur der Verletzte zur Erhebung der Klage berechtigt.

(4) Die Klage ist beim Patentgericht schriftlich zu erheben. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die Gegenpartei beigefügt werden. Die Klage und alle Schriftsätze sind der Gegenpartei von Amts wegen

意書は、職権により相手方に送達される。

(5) 訴状は、原告、被告及び係争事項を指定し、かつ、特定の請求を含んでいなければならない。また、理由として使用する事実及び証拠が陳述されていなければならない。訴状がこれらの要件を完全には遵守していない場合は、裁判長は、原告に対して特定期間内に必要な補足書類を提出するよう求める。

(6) 原告が欧州連合の加盟国又は欧州経済地域に関する協定の締約国に通常の居所を有していない場合において、被告からの要求があったときは、原告は、手続費用に関する担保を提供しなければならない。民事訴訟法第 110 条(2)1.から 3.までが準用される。特許裁判所は、その公正な裁量により、担保の額を決定し、かつ、当該金額が提供されるべき期限を決定する。この期限が遵守されなかった場合は、訴えは取り下げられたものとみなされる。

第 139 条

(1) 第 9 条から第 13 条までに違反して特許発明を実施する者に対して、反復の危険があるときは、被侵害者は、差止による救済を請求することができる。この請求権は、初めての違反行為の危険があるときにも適用される。

(2) 故意又は過失により当該行為をする者は、被侵害者に対して、その行為から生じた損害を賠償する義務を負う。損害賠償を査定するときは、侵害者が権利を侵害することによって得た利益も考慮することができる。損害賠償の請求は、侵害者がその発明を実施する許可を得た場合に、十分な報酬として支払うよう要求される金額を基にしても計算することができる。

(3) 特許の対象が新たな製品の製造方法である場合は、他人によって生産された同一製品は、反証がない限り、その特許方法を使用して生産されたものとみなされる。反証の証拠調べをするときは、被告の製造及び事業秘密の保護に関する同人の正当な利益が顧慮されなければならない。

第 141 条

特許権の侵害に関する請求権の時効に関しては、民法第 1 卷第 5 部の規定が準用される。侵害者が権利侵害により、権利を有する者の犠牲において何らかの利得をしている場合は、民法第 852 条が準用される

第 143 条

(1) 本法が規制する法律関係から生じる請求権が主張される一切の訴訟(特許係争事

zuzustellen.

(5) Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben. Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht in vollem Umfang, so hat der Vorsitzende den Kläger zu der erforderlichen Ergänzung innerhalb einer bestimmten Frist aufzufordern.

(6) Kläger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben, leisten auf Verlangen des Beklagten wegen der Kosten des Verfahrens Sicherheit; § 110 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung gilt entsprechend. Das Patentgericht setzt die Höhe der Sicherheit nach billigem Ermessen fest und bestimmt eine Frist, innerhalb welcher sie zu leisten ist. Wird die Frist versäumt, so gilt die Klage als zurückgenommen.

§ 139

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzte durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzte als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.

(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.

§ 141

Auf die Verjährung der Ansprüche wegen Verletzung des Patentrechts finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

§ 143

(1) Für alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend

件)は、訴訟対象の価値に拘りなく、地方裁判所民事部の専属管轄に属するものとする。

(2) 州政府は法定命令をもって、複数の地方裁判所の管轄地区における特許係争事件をその内の1の地方裁判所の管轄と定める権限を有する。州政府は、これらの権限を州の法務行政機関に移転することができる。更に諸州は協定により、1州の裁判所機能の全部又は一部を他の州の権限を有する裁判所に移転することができる。

(3) 訴訟への特許弁護士の参加から生じる費用に関しては、弁護士報酬法第13条による報酬並びに特許弁護士の必要経費が弁済される。

ドイツ実用新案法
最終改正 2009年7月31日

第13条

(1) 実用新案の登録による保護は、実用新案権者として登録された者に対し第15条(1)及び(3)の規定によりその登録実用新案を取り消すべき旨の請求をする権利を有する者の存する限り登録によって確定することはない。

(2) 登録の不可欠の内容が他の者の同意なしに当該他の者の明細書、図面、モデル、器具又は設備から窃取されたものであるときは、本法による保護の効力は、被害者たる他の者に及ぶことはない。

(3) 特許法の規定であって保護を受ける権利(第6条)、保護権の付与の請求(第7条(1))、譲渡の請求(第8条)、先使用权(第12条)及び国が発する実施命令(第13条)に関するものを準用する。

第15条

(1) 何人も、実用新案権者として登録された者に対し、次に掲げるときはその登録を取り消すべき旨を請求することができる。

1. 登録実用新案の対象が第1条から第3条までに従い保護適格のないものであるとき
2. 登録実用新案の対象が先の特許出願又は先の実用新案登録出願によって既に保護されているとき
3. 登録実用新案の対象が最初に提出された出願の内容の枠を逸脱しているとき

(2) 第13条(2)に該当する場合においては、その被害者しかその登録の取消を請求することができない。

(3) 取消理由が登録実用新案の一部のみにあるときは、取消は、この範囲にとどめるものとする。この制限は、実用新案登録クレームの補正という形式で実行することが

gemacht wird (Patentstreitsachen), sind die Zivilkammern der Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Patentstreitsachen für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigungen auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. Die Länder können außerdem durch Vereinbarung den Gerichten eines Landes obliegende Aufgaben insgesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht eines anderen Landes übertragen.

(3) Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in dem Rechtsstreit entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

Gebrauchsmustergesetz (GebrMG)
zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 31.7.2009

§ 13

(1) Der Gebrauchsmusterschutz wird durch die Eintragung nicht begründet, soweit gegen den als Inhaber Eingetragenen für jedermann ein Anspruch auf Löschung besteht (§ 15 Abs. 1 und 3).

(2) Wenn der wesentliche Inhalt der Eintragung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen ohne dessen Einwilligung entnommen ist, tritt dem Verletzten gegenüber der Schutz des Gesetzes nicht ein.

(3) Die Vorschriften des Patentgesetzes über das Recht auf den Schutz (§ 6), über den Anspruch auf Erteilung des Schutzrechts (§ 7 Abs. 1), über den Anspruch auf Übertragung (§ 8), über das Vorbenutzungsrecht (§ 12) und über die staatliche Benutzungsanordnung (§ 13) sind entsprechend anzuwenden.

§ 15

(1) Jedermann hat gegen den als Inhaber Eingetragenen Anspruch auf Löschung des Gebrauchsmusters, wenn

1. der Gegenstand des Gebrauchsmusters nach den §§ 1 bis 3 nicht schutzfähig ist,
2. der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits auf Grund einer früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geschützt worden ist oder
3. der Gegenstand des Gebrauchsmusters über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist.

(2) Im Falle des § 13 Abs. 2 steht nur dem Verletzten ein Anspruch auf Löschung zu.

(3) Betreffen die Lösungsgründe nur einen Teil des Gebrauchsmusters, so erfolgt die Löschung nur in diesem Umfang. Die Beschränkung kann in Form einer Änderung der Schutzansprüche vorgenommen werden.

できる。

ドイツ意匠法
最終改正 2009 年 7 月 31 日

第 9 条 非権利者に対する請求

(1) 工業意匠が第 7 条に規定する権利者の名前で登録されている場合、権利者はその他の請求にかかわらず工業意匠の譲渡または当該工業意匠の抹消を要求できる。複数の権利者により登録権者として登録されていない者は、その共同所有権の認容を要求できる。

(2) 第 1 項に規定する請求は工業意匠の公告後 3 年の除斥期間内でのみ訴えにより認めさせることができる。この規定は、工業意匠の出願時または譲渡時に登録権者に悪意があったときは適用しない。

(3) 第 1 条第 1 項の規定に従い登録権者が完全に交替した場合において、権利者の工業意匠登録簿への登録をもってライセンスその他の権利は消滅する。以前の登録権者またはライセンシーが工業意匠を利用しているか、または利用のために事実上の本格的な準備を行った場合において、前登録権者またはライセンシーは新しい登録権者に登録後 1 か月以内に単純ライセンスを申請すれば利用を継続できる。ライセンスは適当な期間に対し適当な条件で許諾するものとする。第 2 文および第 3 文の規定は、登録権者またはライセンシーに、利用を開始し、または利用の準備を行った時点で悪意があったときは適用しない。

(4) 第 2 項に規定する裁判所での手続の開始、この手続における確定力のある決定およびこの手続のその他のすべての終結、ならびにこの手続の結果として生じた登録権のすべての変更は、工業意匠登録簿（登録簿）に登録される。

第 33 条 無効

(1) 工業意匠は、製作物が意匠でないか、意匠が新規もしくは独創的でないか（第 2 条第 2 項または第 3 項）、または意匠が工業意匠保護の対象でないとき（第 3 条）は無効である。

(2) 無効の確認は判決によって行う。何人も出訴の権限を有する。

(3) 工業意匠の登録の保護効果は、工業意匠の無効を確認する判決の確定力の開始をもって最初から発生しなかったものと見なす。裁判所は特許商標庁に確定力のある判決の写しを送付する。

(4) 無効の確認は保護期間の満了後または工業意匠の放棄後も行われ得る。

Geschmacksmustergesetz – GeschmMG
Zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 31.7.2009

§ 9 Ansprüche gegenüber Nichtberechtigten

(1) Ist ein Geschmacksmuster auf den Namen eines nicht nach § 7 Berechtigten eingetragen, kann der Berechtigte unbeschadet anderer Ansprüche die Übertragung des Geschmacksmusters oder die Einwilligung in dessen Löschung verlangen. Wer von mehreren Berechtigten nicht als Rechtsinhaber eingetragen ist, kann die Einräumung seiner Mitinhaberschaft verlangen.

(2) Die Ansprüche nach Absatz 1 können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Jahren ab Bekanntmachung des Geschmacksmusters durch Klage geltend gemacht werden. Das gilt nicht, wenn der Rechtsinhaber bei der Anmeldung oder bei einer Übertragung des Geschmacksmusters bösgläubig war.

(3) Bei einem vollständigen Wechsel der Rechtsinhaberschaft nach Absatz 1 Satz 1 erlöschen mit der Eintragung des Berechtigten in das Register Lizenzen und sonstige Rechte. Wenn der frühere Rechtsinhaber oder ein Lizenznehmer das Geschmacksmuster verwertet oder dazu tatsächliche und ernsthafte Anstalten getroffen hat, kann er diese Verwertung fortsetzen, wenn er bei dem neuen Rechtsinhaber innerhalb einer Frist von einem Monat nach dessen Eintragung eine einfache Lizenz beantragt. Die Lizenz ist für einen angemessenen Zeitraum zu angemessenen Bedingungen zu gewähren. Die Sätze 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn der Rechtsinhaber oder der Lizenznehmer zu dem Zeitpunkt, als er mit der Verwertung begonnen oder Anstalten dazu getroffen hat, bösgläubig war.

(4) Die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gemäß Absatz 2, die rechtskräftige Entscheidung in diesem Verfahren sowie jede andere Beendigung dieses Verfahrens und jede Änderung der Rechtsinhaberschaft als Folge dieses Verfahrens werden in das Register für Geschmacksmuster (Register) eingetragen.

§ 33 Nichtigkeit

(1) Ein Geschmacksmuster ist nichtig, wenn das Erzeugnis kein Muster ist, das Muster nicht neu ist oder keine Eigenart hat (§ 2 Abs. 2 oder Abs. 3) oder das Muster vom Geschmacksmusterschutz ausgeschlossen ist (§ 3).

(2) Die Feststellung der Nichtigkeit erfolgt durch Urteil. Zur Erhebung der Klage ist jedermann befugt.

(3) Die Schutzwirkungen der Eintragung eines Geschmacksmusters gelten mit Eintritt der Rechtskraft des Urteils, mit dem die Nichtigkeit des Geschmacksmusters festgestellt wird, als von Anfang an nicht eingetreten. Das Gericht übermittelt dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils.

(4) Die Feststellung der Nichtigkeit kann auch noch nach der Beendigung der Schutzdauer oder nach einem Verzicht auf das Geschmacksmuster erfolgen.

欧州特許付与に関する条約
2000年外交会議における改正

European Patent Convention (EPC)
the Act revising the EPC of 29 November 2000

第60条 欧州特許の権利

- (1) 欧州特許を受ける権利は、発明者又はその権利承継人に属する。発明者が従業者である場合は、欧州特許を受ける権利は、従業者が主に雇用されている国の法律に従って決定される。従業者が主に雇用されている国を決定することができない場合に、適用されるべき法律は、従業者が属している使用者の営業所のある国の法律とする。
- (2) 2人以上の者が互いに独立して発明をした場合は、欧州特許を受ける権利は、最先の出願日を有する欧州特許出願をした者に属する。ただし、最先の出願が公開されている場合に限る。
- (3) 欧州特許庁における手続について、出願人は、欧州特許を受ける権利を行使する権利を有するものとみなされる。

第61条 特許を受ける権利を持たない者による欧州特許出願

- (1) 最終的な決定によって、出願人以外の者が欧州特許の付与を受ける権利を有すると判断された場合は、その者は、施行規則に従って次のことをすることができる。
- (a) 出願人に代わり欧州特許出願を自己の出願として手続を進めること
- (b) 同じ発明について新たな欧州特許出願をすること、又は
- (c) 欧州特許出願が拒絶されるべき旨の請求をすること
- (2) 第76条(1)の規定は、(1)(b)に基づき出願された新たな欧州特許出願に準用する。

第76条 欧州分割出願

- (1) 欧州分割出願は、施行規則に従って欧州特許庁に直接提出する。欧州分割出願は、元の出願の出願時の内容を超えない対象についてのみ出願することができる。この要件を満たす限り、分割出願は、元の出願の出願日に提出されたものとみなされ、優先権の利益を享受する。
- (2) 欧州分割出願の出願時に、先の出願において指定されているすべての締約国は、欧州分割出願においても指定されたものとみなす。

第138条 欧州特許の取消

- (1) 第139条の規定に従うことを条件として、欧州特許は、次の事由に基づいてのみ、締約国の領域にわたる効力をもって取り消すことができる。
- (a) 欧州特許の対象が第52条から第57条までの規定により特許することができない

Art. 60 Right to a European patent

- (1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee, the right to a European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has the place of business to which the employee is attached.
- (2) If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to a European patent therefor shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing, provided that this first application has been published.
- (3) In proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to a European patent.

Article 61 European patent applications filed by non-entitled persons

- (1) If by a final decision it is adjudged that a person other than the applicant is entitled to the grant of the European patent, that person may, in accordance with the Implementing Regulations:
- (a) prosecute the European patent application as his own application in place of the applicant;
- (b) file a new European patent application in respect of the same invention; or
- (c) request that the European patent application be refused.
- (2) Article 76, paragraph 1, shall apply mutatis mutandis to a new European patent application filed under paragraph 1(b).

Article 76 European divisional applications

- (1) A European divisional application shall be filed directly with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this requirement is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall enjoy any right of priority.
- (2) All the Contracting States designated in the earlier application at the time of filing of a European divisional application shall be deemed to be designated in the divisional application.

Article 138 Revocation of European patents

- (1) Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:
- (a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;

こと

(b) 欧州特許が発明を当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に開示していないこと

(c) 欧州特許の対象が出願時の出願内容を超えていること、又は特許が分割出願について若しくは第 61 条の規定に従い提出された新たな出願について付与された場合に、原出願の出願時の内容を超えていること

(d) 欧州特許によって付与された保護が拡張されていること、又は

(e) 欧州特許権者が第 60 条(1)に規定する権利を有していないこと

(2) 取消事由が欧州特許の一部に係わる場合は、当該特許は、クレームに対応して縮減し、部分的に取り消される。

(3) 欧州特許の有効性に関し権限を有する裁判所又は当局における手続において、特許権者は、クレームを補正することによって特許を縮減する権利を有する。このように縮減された特許は、この手続における基礎となる。

(b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

(c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;

(d) the protection conferred by the European patent has been extended; or

(e) the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.

(2) If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.

(3) In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.

II. 英国

1977 年特許法
(2007 年 12 月 17 日改正施行)

The Patents Act 1977
(as amended 2007)

第 7 条:特許を出願し及びこれを取得する権利

(1) 何人も単独で又は他人と共同で特許出願をすることができる。

(2) 発明の特許は次の者に付与することができ、その他の者にはこれを付与することができない。

(a) 主として単独の又は共同の発明者

(b) 前号に優先して、法律、外国法、条約又は当該発明の創作前に発明者と締結した契約の執行可能な条件により当該発明についての権利の全部(衡平法上の権益以外のもの)を享受する資格を当該発明の創作時に連合王国において有した者

(c) 何れにせよ、(a)若しくは(b)に定める者の権利承継人又は適格者として定められる者及び適格者として定められる他人の権利承継人

(3) 本法においてある発明についての「発明者」とは、当該発明の現実の考案者をいい、「共同発明者」とは、この趣旨に従って解さなければならない。

(4) 特許出願をする者は、別段の認定がされる場合を除き、(2)に基づき特許を付与される資格を有する者と認め、かかる出願を共同でする 2 以上の者もそのような資格を有する者と認める。

第 8 条:特許取得資格に関する諸問題の特許付与前における解決

(1) 発明に(その発明について出願がされたか否かを問わず)特許が付与される前のいつでも、

(a) 何人も自己が(単独であるか又は他人と共同であるかを問わず)当該発明について特許を付与される資格を有するか否か又は付与された特許若しくは当該特許の出願について何らかの権利を有するか否かの問題を長官に付託することができる。

(b) 前記発明の特許出願の 2 以上の共同所有者の何れも当該出願についての何らかの権利が他の者に移転又は付与されるべきか否かの問題の解決を前記のとおり付託することができる。長官は、この問題を決定するものとし、かつ、この決定に効力を与えるのに適当と認める命令を発することができる。

(2) ある者が(1)(a)に基づいて長官に対し発明についての問題を当該発明の特許出願後かつ前記出願に基づく特許付与前に付託するときは、付託された問題を長官が処置する前に前記出願が拒絶され又は取り下げられる場合を除き、長官は、(1)の一般性を害さな

7.- Right to apply for and obtain a patent

(1) Any person may make an application for a patent either alone or jointly with another.

(2) A patent for an invention may be granted -

(a) primarily to the inventor or joint inventors;

(b) in preference to the foregoing, to any person or persons who, by virtue of any enactment or rule of law, or any foreign law or treaty or international convention, or by virtue of an enforceable term of any agreement entered into with the inventor before the making of the invention, was or were at the time of the making of the invention entitled to the whole of the property in it (other than equitable interests) in the United Kingdom;

(c) in any event, to the successor or successors in title of any person or persons mentioned in paragraph (a) or (b) above or any person so mentioned and the successor or successors in title of another person so mentioned; and to no other person.

(3) In this Act “inventor” in relation to an invention means the actual deviser of the invention and “joint inventor” shall be construed accordingly.

(4) Except so far as the contrary is established, a person who makes an application for a patent shall be taken to be the person who is entitled under subsection (2) above to be granted a patent and two or more persons who make such an application jointly shall be taken to be the persons so entitled.

8.- Determination before grant of questions about entitlement to patents, etc.

(1) At any time before a patent has been granted for an invention (whether or not an application has been made for it) -

(a) any person may refer to the comptroller the question whether he is entitled to be granted (alone or with any other persons) a patent for that invention or has or would have any right in or under any patent so granted or any application for such a patent; or

(b) any of two or more co-proprietors of an application for a patent for that invention may so refer the question whether any right in or under the application should be transferred or granted to any other person; and the comptroller shall determine the question and may make such order as he thinks fit to give effect to the determination.

(2) Where a person refers a question relating to an invention under subsection (1)(a) above to the comptroller after an application for a patent for the invention has been filed and before a patent is granted in pursuance of the application, then, unless the application is refused or withdrawn before the reference is disposed of by the comptroller, the

いで、かつ、(6)の規定に従うことを条件として、

(a) 前記出願が、出願人若しくは特定の出願人の名義でなく当該ある者の名義で単独に又は他の何れかの出願人と連名で遂行されるべき旨を命じ、

(b) 付託が 2 以上の者によってされた場合は、前記出願がその全員の連名で遂行されるべき旨を命じ、

(c) 前記出願に応じて特許を付与することを拒絶し、又は付託された問題に係る事項のうちの何れかを除去するよう前記出願を補正するべき旨を命じ、

(d) 前記出願についてのライセンスその他の権利を移転又は付与するべき旨を命じ、かつ、この命令の規定を実行するよう何人かに指示することができる。

(3) 問題が(1)(a)により長官に付託される場合において、

(a) 当該問題に係わる発明の特許出願が前記のとおり補正されるべき旨を長官が命じ、

(b) 長官が付託(当該付託が出願公開の前にされるか後でされるかを問わない。)を処置する前に前記出願が(2)(c)に基づいて拒絶され、又は

(c) 長官が付託(当該出願が拒絶され若しくは取り下げられるのが出願公開の前であるか後であるかを問わない。)を処置する前に前記出願が本法と他の規定に基づいて拒絶され若しくは取り下げられるときは、長官は、当該付託をした者が第 76 条に従うことを条件として所定の期間内に先の出願に包含された何れかの事項の全部若しくは一部について、若しくは場合によっては先の出願から除外された事項の全部又は一部について、新しい特許出願をするよう命じることができ、また、前記何れの場合においても、新しい特許出願がされるときは、当該先の出願の出願日に出願されたものとみなすべき旨を命じることができる。

(4) ある者が出願について(1)(b)に基づいて問題を付託するときは、(1)に基づく命令は、前記出願についての何らかの権利を移転し又は付与するべき旨の何人かに対する指示を含むことができる。

(5) (2)(d)又は(4)に基づく指示を受けた者がその指示の日の後 14 日以内に当該指示を実行するのに必要なことをしない場合に、自己に有利な指示が出された者又は自己が行った付託に対して指示が出された者が長官宛に申請したときは、長官は、その者に当該指示を受けた者に代わって自ら実行する権限を与えることができる。

(6) 本条に基づく付託において、ある発明又はある特許出願に関する取引、証書又は事件によって当該発明者又は当該特許出願人以外のある者が(単独であるか何れかの他人と共同であるかを問わず)当該発明の特許を付

comptroller may, without prejudice to the generality of subsection (1) above and subject to subsection (6) below -

(a) order that the application shall proceed in the name of that person, either solely or jointly with that of any other applicant, instead of in the name of the applicant or any specified applicant;

(b) where the reference was made by two or more persons, order that the application shall proceed in all their names jointly;

(c) refuse to grant a patent in pursuance of the application or order the application to be amended so as to exclude any of the matter in respect of which the question was referred;

(d) make an order transferring or granting any licence or other right in or under the application and give directions to any person for carrying out the provisions of any such order.

(3) Where a question is referred to the comptroller under subsection (1)(a) above and -

(a) the comptroller orders an application for a patent for the invention to which the question relates to be so amended;

(b) any such application is refused under subsection 2(c) above before the comptroller has disposed of the reference (whether the reference was made before or after the publication of the application); or

(c) any such application is refused under any other provision of this Act or is withdrawn before the comptroller has disposed of the reference, (whether the application is refused or withdrawn before or after its publication) the comptroller may order that any person by whom the reference was made may within the prescribed period make a new application for a patent for the whole or part of any matter comprised in the earlier application or, as the case may be, for all or any of the matter excluded from the earlier application, subject in either case to section 76 below, and in either case that, if such a new application is made, it shall be treated as having been filed on the date of filing the earlier application.

(4) Where a person refers a question under subsection (1)(b) above relating to an application, any order under subsection (1) above may contain directions to any person for transferring or granting any right in or under the application.

(5) If any person to whom directions have been given under subsection (2)(d) or (4) above fails to do anything necessary for carrying out any such directions within 14 days after the date of the directions, the comptroller may, on application made to him by any person in whose favour or on whose reference the directions were given, authorise him to do that thing on behalf of the person to whom the directions were given.

(6) Where on a reference under this section it is alleged that, by virtue of any transaction, instrument or event relating to an invention or an application for a patent, any person other than the inventor or the applicant for the patent has become entitled to be granted (whether alone or with any other

与される資格を有することになり又はそのようにして付与された特許若しくは当該特許の出願についての何らかの権利を有し若しくは有することとなる旨が主張されるときは、長官は、前記付託に関し(2)(a)、(b)又は(d)に基づいて命令をすることができない。ただし、付託の通知が当該付託の当事者であるすべての者を除き出願人及び当該ある者にされるときはこの限りでない。

(7) 本条に基づいて問題が付託された場合において、この問題が裁判所において更に適切に解決される事項に係わるものであると長官が思料するときは、長官は、本件を処理することを拒絶することができる。そして、本件を解決し、かつ、確認判決をする裁判所の権限又はスコットランドの裁判所の宣言的管轄権を害さないで裁判所はこれを処理する権限を有する。

(8) 受託者若しくは死者の人格代表者の相互的な権利若しくは義務又はそのような者としての権利若しくは義務に影響を及ぼす指示を本条に基づいて発してはならない。

第9条:特許付与前に付託された諸問題の特許付与後における解決

何人かが第8条に基づいて特許又は出願に関する問題を当該特許出願の提出の前後を問わず長官に付託する場合において、この問題が前記出願に特許を付与するのに適しとなる最初の時点前に解決することができないときにも、この事実は、特許付与を妨げるものではない。ただし、特許付与後、その者は、第37条に規定する何れかの問題で長官の適切と認めるものを同条に基づいて長官に付託したとみなされる。

第10条:共同出願人による出願の取扱

共同出願人の間で、出願手続をするべきか否か、又は如何なる方法とするべきかについて争が生じるときは、長官は、その当事者の何れかの請求により、当事者の1若しくは数人のみの名義で当該出願手続をさせるため、若しくはこれをするべき方法を調整するため、又はこの2つの目的を達成するために適切と認める指示を与えることができる。

第11条:第8条又は第10条に基づく出願移転の効果

(1) 特許出願手続が原出願人の1若しくは数人の名義でされるべき旨(それがあつた他人の名義でもされるべきであるか否かを問わない。)の命令又は指示が第8条又は第10条に基づいてされるときは、当該出願についてのライセンスその他の権利は、上掲何れかの条に基づく命令及び指示に従うことを条件として引き続き効力を保持し、かつ、当該出願手続がその者の名義でされるべき者により付与されたものとみなす。

persons) a patent for the invention or has or would have any right in or under any patent so granted or any application for any such patent, an order shall not be made under subsection (2)(a), (b) or (d) above on the reference unless notice of the reference is given to the applicant and any such person, except any of them who is a party to the reference.

(7) If it appears to the comptroller on a reference of a question under this section that the question involves matters which would more properly be determined by the court, he may decline to deal with it and, without prejudice to the court's jurisdiction to determine any such question and make a declaration, or any declaratory jurisdiction of the court in Scotland, the court shall have jurisdiction to do so.

(8) No directions shall be given under this section so as to affect the mutual rights or obligations of trustees or of the personal representatives of deceased persons, or their rights or obligations as such.

9.- Determination after grant of questions referred to before grant

If a question with respect to a patent or application is referred by any person to the comptroller under section 8 above, whether before or after the making of an application for the patent, and is not determined before the time when the application is first in order for a grant of a patent in pursuance of the application, that fact shall not prevent the grant of a patent, but on its grant that person shall be treated as having referred to the comptroller under section 37 below any question mentioned in that section which the comptroller thinks appropriate.

10.- Handling of application by joint applicants

If any dispute arises between joint applicants for a patent whether or in what manner the application should be proceeded with, the comptroller may, on a request made by any of the parties, give such directions as he thinks fit for enabling the application to proceed in the name of one or more of the parties alone or for regulating the manner in which it shall be proceeded with, or for both those purposes, according as the case may require.

11.- Effect of transfer of application under section 8 or 10

(1) Where an order is made or directions are given under section 8 or 10 above that an application for a patent shall proceed in the name of one or some of the original applicants (whether or not it is also to proceed in the name of some other person), any licences or other rights in or under the application shall, subject to the provisions of the order and any directions under either of those sections, continue in force and be treated as granted by the persons in whose name the application is to proceed.

(2) 第 8 条に基づいて特許出願が(特許を付与される資格を原出願人が有さなかったとの理由で)1 又は 2 以上の原出願人でない者の名義で遂行されるべきであるとの命令又は指示があったときは、当該出願についてのライセンスその他の権利は、同条に基づく命令及び指示並びに(3)に従うことを条件として、前記の者の出願人としての登録と同時に又はその出願が未だ公開されていない場合は前記の命令の発令と同時に消滅するものとする。

(3) 第 8 条に基づく付託の登録の結果(2)に定める命令が出される前に、

(a) 原出願人若しくは数人の原出願人の何れかで善意に行為するものが連合王国において当該発明を実施し若しくはその実施のために現実のかつ真摯な準備をし、又は

(b) 前記出願人の実施権者で善意で行為するものが連合王国において当該発明を実施し若しくは実施のために現実のかつ真摯な準備をしたときは、これらの原出願人又は実施権者は、その者の名義で当該出願手続をするべき者に対して所定の期間内に請求することにより、当該発明の実施を継続し若しくは当該発明を実施するためのライセンス(ただし、排他的ライセンスではない。)を付与される権利を有するものとする。

(3A) 第 8 条に基づく付託の登録の結果同条(3)に基づく命令が出される前に(3)(a)又は(b)の条件が満たされた場合は、原出願人若しくは原出願人の何れか又は実施権者は、所定の期間内に新しい出願人に対して請求することにより、当該発明の実施を継続し又は場合によって新しい出願の主題となる範囲で実施するためのライセンスを付与される権利(ただし、排他的ライセンスではない。)を有するものとする。

(4) (3)又は(3A)に基づくライセンスは、適切な期間について、かつ、適切な条件で付与される。

(5) (2)又は(3A)に定める主旨の命令が出されるときは、その者の名義で出願手続がされるべき者若しくは新しい出願をする者又は自己が前記ライセンスを付与される権利を有すると主張する者は、後者がそのような権利を有するか否か及び前記の期間又は条件が適切なものであるか否かの問題を長官に付託することができる。長官は、当該問題を決定するものとし、また、適当と認めるときは、前記のライセンスを付与するべき旨を命じることができる。

第 13 条 : 発明者の掲記

(1) ある発明の発明者又は共同発明者は、当該発明に付与された特許にそのような者として掲記される権利を有し、可能な場合は当

(2) Where an order is made or directions are given under section 8 above that an application for a patent shall proceed in the name of one or more persons none of whom was an original applicant (on the ground that the original applicant or applicants was or were not entitled to be granted the patent), any licences or other rights in or under the application shall, subject to the provisions of the order and any directions under that section and subject to subsection (3) below, lapse on the registration of that person or those persons as the applicant or applicants or, where the application has not been published, on the making of the order.

(3) If before registration of a reference under section 8 above resulting in the making of any order mentioned in subsection (2) above -

(a) the original applicant or any of the applicants, acting in good faith, worked the invention in question in the United Kingdom or made effective and serious preparations to do so; or

(b) a licensee of the applicant, acting in good faith, worked the invention in the United Kingdom or made effective and serious preparations to do so; that or those original applicant or applicants or the licensee shall, on making a request within the prescribed period to the person in whose name the application is to proceed, be entitled to be granted a licence (but not an exclusive licence) to continue working or, as the case may be, to work the invention.

(3A) If, before registration of a reference under section 8 above resulting in the making of an order under subsection (3) of that section, the condition in subsection (3)(a) or (b) above is met, the original applicant or any of the applicants or the licensee shall, on making a request within the prescribed period to the new applicant, be entitled to be granted a licence (but not an exclusive licence) to continue working or, as the case may be, to work the invention so far as it is the subject of the new application.

(4) A licence under subsection (3) or (3A) above shall be granted for a reasonable period and on reasonable terms.

(5) Where an order is made as mentioned in subsection (2) or (3A) above, the person in whose name the application is to proceed or, as the case may be, who makes the new application or any person claiming that he is entitled to be granted any such licence may refer to the comptroller the question whether the latter is so entitled and whether any such period is or terms are reasonable, and the comptroller shall determine the question and may, if he considers it appropriate, order the grant of such a licence.

13. Mention of inventor

(1) The inventor or joint inventors of an invention shall have a right to be mentioned as such in any patent granted for the invention and shall also have a right to be so mentioned

該発明の公告された特許出願中にそのような者として掲記される権利を有し、そのような者として掲記されない場合は、規則に従い所定の書類中にそのような者として掲記される権利を有する。

(2) 次に掲げる情報を既に特許庁に提出していた場合を除き、特許出願人は、所定の期間内に特許庁に、

(a) その者が発明者であると出願人が信じる者を特定し、及び

(b) 出願人が単独の発明者でなく又は複数いる出願人が共同発明者でないときは、特許を付与される自己の権利の原因を述べた、陳述書を提出するものとし、これを怠るときは、その出願は、取り下げられたものとみなす。

(3) ある者が本条により単独の又は共同の発明者として掲記された場合に、前記の者がそのような者として掲記されるべきでないことと主張する他人は、いつでもその趣旨の証明書を交付するよう長官に申請することができ、長官は、前記の証明書を交付することができる。長官は、この証明書を交付したときは、未だ配布されていない特許の写し及び(1)の適用上定められた書類の写しを前記の趣旨に従って更正しなければならない。

第 30 条：特許及び特許出願の性質及び取引

(1) 特許又は特許出願は、動産(債権的財産ではない。)であり、特許若しくは特許出願又はこれらに関する権利は、(2)から(7)までにより移転、設定又は付与することができる。

(2) 第 36 条(3)に従うことを条件として、特許若しくは特許出願又はこれらに関する権利は、譲渡し又は譲渡抵当に入れることができる。

(3) 特許若しくは特許出願又はこれらに関する権利は、他の動産と同様に法の効力によって帰属するものとし、また、人格代表者の同意をもって帰属させることができる。

(4) 第 36 条(3)に従うことを条件として、ライセンスは、特許又は特許出願の主題である発明を実施するため当該特許又は特許出願に基づいて付与することができる。また

(a) ライセンスに定める限度まで前記ライセンスに基づいてサブライセンスを付与することができ、かつ、前記ライセンス又はサブライセンスは、譲渡し又は譲渡抵当に入れることができる。

(b) 前記ライセンス又はサブライセンスは、他の動産と同様に法の効力によって帰属するものとし、また、人格代表者の同意をもって帰属させることができる。

(5) (2)から(4)までは、本法の以下の規定に従うことを条件として効力を有する。

(6) 次の取引、すなわち、

if possible in any published application for a patent for the invention and, if not so mentioned, a right to be so mentioned in accordance with rules in a prescribed document.

(2) Unless he has already given the Patent Office the information hereinafter mentioned, an applicant for a patent shall within the prescribed period file with the Patent Office a statement -

(a) identifying the person or persons whom he believes to be the inventor or inventors; and

(b) where the applicant is not the sole inventor or the applicants are not the joint inventors, indicating the derivation of his or their right to be granted the patent; and, if he fails to do so, the application shall be taken to be withdrawn.

(3) Where a person has been mentioned as sole or joint inventor in pursuance of this section, any other person who alleges that the former ought not to have been so mentioned may at any time apply to the comptroller for a certificate to that effect, and the comptroller may issue such a certificate; and if he does so, he shall accordingly rectify any undistributed copies of the patent and of any documents prescribed for the purposes of subsection (1) above.

30.- Nature of, and transactions in, patents and applications for patents

(1) Any patent or application for a patent is personal property (without being a thing in action), and any patent or any such application and rights in or under it may be transferred, created or granted in accordance with subsections (2) to (7) below.

(2) Subject to section 36(3) below, any patent or any such application, or any right in it, may be assigned or mortgaged.

(3) Any patent or any such application or right shall vest by operation of law in the same way as any other personal property and may be vested by an assent of personal representatives.

(4) Subject to section 36(3) below, a licence may be granted under any patent or any such application for working the invention which is the subject of the patent or the application; and -

(a) to the extent that the licence so provides, a sub-licence may be granted under any such licence and any such licence or sub-licence may be assigned or mortgaged; and

(b) any such licence or sub-licence shall vest by operation of law in the same way as any other personal property and may be vested by an assent of personal representatives.

(5) Subsections (2) to (4) above shall have effect subject to the following provisions of this Act.

(6) Any of the following transactions, that is to say -

(a) 特許若しくは特許出願又はこれらに関する権利の譲渡又は譲渡抵当、

(b) 前記の特許、特許出願又は権利に関する同意の何れも、書面で作成され、かつ、譲渡人若しくは譲渡抵当権設定者若しくはその代理人(又は人格代表者による同意その他の取引の場合はその人格代表者若しくはその代理人)によって署名されなければ効力を有さない。

(6A) (6)にいう取引が法人によるものである場合、当該取引が譲渡人若しくは譲渡抵当権設定者又はその代理人により署名されるときは、当該取引が当該法人の捺印があるものであることを含む。

(7) 特許若しくは特許出願又はこれらに対する持分の譲渡を受けた者及び特許又は特許出願に基づいて排他的ライセンスを付与された者は、従前の侵害行為について第 61 条若しくは第 69 条により争訟手続を開始し又は従前の行為について第 58 条に基づいて訴訟手続を開始する譲渡人又は実施許諾者の権利が与えられるものとする。

第 34 条：登録簿の更正

(1) 裁判所は、不服当事者の請求により、登録簿に記入、変更又は削除することによって登録簿を更正すべき旨を命じることができる。

(2) 本条に基づく訴訟において、裁判所は、登録簿の更正に関連して解決することが必要又は適切な如何なる問題をも判決することができる。

(3) 裁判所の規則には、本条に基づく請求の長官への通知、当該請求に関する長官の出廷及び当該請求に関する裁判所の判決の執行について規定することができる。

第 36 条：特許及び特許出願の共有

(1) 特許が 2 以上の者に付与されるときは、その各人は、別段の合意に従うことを条件として、当該特許につき均等の未分割持分を有する。

(2) 2 以上の者が特許の所有者となったときは、本条の規定及び別段の合意に従うことを条件として、

(a) その各人は、当該発明について本項及び第 55 条がないものとする場合は当該特許の侵害に該当することとなる如何なる行為も、自己のために、また、他の共有者の同意を得ることなく又は他の共有者に説明することを要さないで自身で又は代理人により適法に実行することができ、並びに

(b) 前記の如何なる行為も、当該特許の侵害に該当することはないものとする。

(3) 第 8 条、第 12 条及び第 37 条の規定並びに現に効力を有する契約に従うことを条件として、2 以上の者が特許の所有者であるときは、その各人は、他の共有者の同意を得

(a) any assignment or mortgage of a patent or any such application, or any right in a patent or any such application;

(b) any assent relating to any patent or any such application or right; shall be void unless it is in writing and is signed by or on behalf of the assignor or mortgagor (or, in the case of an assent or other transaction by a personal representative, by or on behalf of the personal representative).

(6A) If a transaction mentioned in subsection (6) above is by a body corporate, references in that subsection to such a transaction being signed by or on behalf of the assignor or mortgagor shall be taken to include references to its being under the seal of the body corporate.

(7) An assignment of a patent or any such application or a share in it, and an exclusive licence granted under any patent or any such application, may confer on the assignee or licensee the right of the assignor or licensor to bring proceedings by virtue of section 61 or 69 below for a previous infringement or to bring proceedings under section 58 below for a previous act.

34.- Rectification of register

(1) The court may, on the application of any person aggrieved, order the register to be rectified by the making, or the variation or deletion, of any entry in it.

(2) In proceedings under this section the court may determine any question which it may be necessary or expedient to decide in connection with the rectification of the register.

(3) Rules of court may provide for the notification of any application under this section to the comptroller and for his appearance on the application and for giving effect to any order of the court on the application.

36.- Co-ownership of patents and applications for patents

(1) Where a patent is granted to two or more persons, each of them shall, subject to any agreement to the contrary, be entitled to an equal undivided share in the patent.

(2) Where two or more persons are proprietors of a patent, then, subject to the provisions of this section and subject to any agreement to the contrary -

(a) each of them shall be entitled, by himself or his agents, to do in respect of the invention concerned, for his own benefit and without the consent of or the need to account to the other or others, any act which would apart from this subsection and section 55 below, amount to an infringement of the patent concerned; and

(b) any such act shall not amount to an infringement of the patent concerned.

(3) Subject to the provisions of sections 8 and 12 above and section 37 below and to any agreement for the time being in force, where two or more persons are proprietors of a patent one of them shall not without the consent of the other or

なければ、次のことをすることができない。

(a) 特許の明細書を補正し、若しくはかかる補正の許可若しくは特許の取消を請求すること、又は

(b) 当該特許に基づいてライセンスを付与し、若しくは自己の特分を譲渡し若しくはその特分の上に譲渡抵当を設定すること、またスコットランドにおいてはこれを担保に付させ若しくは付することを許すこと

(4) 前記 3 条の規定に従うことを条件として、2 以上の者が特許の所有者であるときは、何れかの他人は、当該発明の要素でこれを実施するために不可欠なものに係わる手段をこれらの者の 1 に供給することができる。本項による前記手段の供給は、当該特許の侵害に該当することはない。

(5) 特許製品が 2 以上の共同所有者の何れかによりある者に処分されるときは、当該ある者及び当該ある者を介して権原を主張するその他の者は、当該製品が単独の登録所有者によって処分されたものとして当該製品を取り扱うことができる。

(6) (1)又は(2)の如何なる規定も、受託者又は故人の人格代表者の相互的な権利若しくは義務又は前記の資格を有する者としてのその権利若しくは義務に影響を及ぼすことはないものとする。

(7) 本条の上掲規定は、特許について効力を有するのと同様に特許出願についても効力を有するものとし、また

(a) 特許及び特許が付与されるというときは、それぞれ特許出願及び特許出願がされることを含むものとし、更に

(b) (5)において特許製品というときは、前記の趣旨に従って解さなければならない。

第 37 条：特許を受ける権利の特許付与後における決定

(1) 発明に特許が付与された後においては、当該特許又はそれに基づく所有権を有するか又は主張する者は、次の問題を長官に付託することができる。

(a) 真実の特許所有者は誰であるか

(b) 特許が付与された者に対して付与されるべきであったか否か

(c) 特許の又はこれに基づく権利が他の者に移転され又は付与されるべきであるか否か
長官は、この問題を決定し、この決定を実行するために適当と認める命令を発するものとする。

(2) (1)の一般性を害さないで、同項に基づく命令には次のことを内容とする規定を設けることができる。

(a) 同項に基づいて付託をした者が特許の所有者として登録されている者に包含されるべき旨(何れかの他人を排除するか否かを問わない。)を指示すること

others –

(a) amend the specification of the patent or apply for such an amendment to be allowed or for the patent to be revoked, or

(b) grant a licence under the patent or assign or mortgage a share in the patent or in Scotland cause or permit security to be granted over it.

(4) Subject to the provisions of those sections, where two or more persons are proprietors of a patent, anyone else may supply one of those persons with the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect, and the supply of those means by virtue of this subsection shall not amount to an infringement of the patent.

(5) Where a patented product is disposed of by any of two or more proprietors to any person, that person and any other person claiming through him shall be entitled to deal with the product in the same way as if it had been disposed of by a sole registered proprietor.

(6) Nothing in subsection (1) or (2) above shall affect the mutual rights or obligations of trustees or of the personal representatives of a deceased person, or their rights or obligations as such.

(7) The foregoing provisions of this section shall have effect in relation to an application for a patent which is filed as they have effect in relation to a patent and -

(a) references to a patent and a patent being granted shall accordingly include references respectively to any such application and to the application being filed; and

(b) the reference in subsection (5) above to a patented product shall be construed accordingly.

37.- Determination of right to patent after grant

(1) After a patent has been granted for an invention any person having or claiming a proprietary interest in or under the patent may refer to the comptroller the question -

(a) who is or are the true proprietor or proprietors of the patent,

(b) whether the patent should have been granted to the person or persons to whom it was granted, or

(c) whether any right in or under the patent should be transferred or granted to any other person or persons; and the comptroller shall determine the question and make such order as he thinks fit to give effect to the determination.

(2) Without prejudice to the generality of subsection (1) above, an order under that subsection may contain provision -

(a) directing that the person by whom the reference is made under that subsection shall be included (whether or not to the exclusion of any other person) among the persons registered as proprietors of the patent;

(b) 前記の者が特許に関する権利を取得することとなった取引、証書又は事件を登録すべき旨を指示すること

(c) 特許の又はこれに基づくライセンスその他の権利を付与すること

(d) 特許の所有者又は当該特許の又はこれに基づく何らかの権利を有する者に前記命令の他の規定を実行するのに必要な事項であって前記命令に記載されているものを実行すべき旨を指示すること

(3) (2)(d)に基づいて指示を与えられた者が当該指示を含む命令の日から 14 日以内に当該指示を実行するのに必要な何らかの事項を実行することを怠る場合に、自己に有利な指示が出された者又は自己が行った付託に対して当該指示を含む命令が発せられた者が長官宛に請求したときは、長官は、当該指示が与えられた者に代わり当該事項を実行する権限をその請求人に与えることができる。

(4) 長官が本条による付託に基づいて特許がこれを受ける資格を有さない者(単独であるか他人と共同であるかを問わない。)に付与された事実を発見し、また、第 72 条による請求に基づき前記の理由によって当該特許を条件付きで又は無条件で取り消すべき旨を命じるときは、長官は、当該請求人又はその権利承継人が第 76 条に従うことを条件として、

(a) 無条件の取消の場合は当該特許の明細書に記載される事項の全部、及び

(b) 条件付き取消の場合は第 75 条に基づく補正によって当該明細書から除去されるべきものと長官の思料する事項、
について新しい特許出願をするよう命じることができる。前記新しい出願がされるときは、前記付託に係る特許出願がされた日に出願されたものとみなす。

(5) 前記付託があったとき、これが特許付与の日から起算して 2 年の期間の満了後にされた場合は、当該特許がこれを受ける資格を有さない者に付与されたとする理由に基づいて前記付託に係る特許を移転すべき旨の命令は本条に基づいて発することはできず、かつ、同一の理由に基づく何らの命令も(4)により発することができない。ただし、特許の所有者として登録されている者が、特許付与の当時又はその者への当該特許の移転の当時自己が当該特許を受ける資格を有さない事実を知っていたことが明らかにされるときはこの限りでない。

(6) 本条に基づく命令は、受託者又は個人の人格代表者の相互的な権利若しくは義務又は前記の資格を有する者としてのその権利若しくは義務に影響を及ぼすことはないものとする。

(7) 本条に基づいて問題が長官に付託されるときは、(2)又は(4)により当該付託に基づく命令は、特許の所有者又は当該特許に関する権

(b) directing the registration of a transaction, instrument or event by virtue of which that person has acquired any right in or under the patent;

(c) granting any licence or other right in or under the patent;

(d) directing the proprietor of the patent or any person having any right in or under the patent to do anything specified in the order as necessary to carry out the other provisions of the order.

(3) If any person to whom directions have been given under subsection (2)(d) above fails to do anything necessary for carrying out any such directions within 14 days after the date of the order containing the directions, the comptroller may, on application made to him by any person in whose favour or on whose reference the order containing the directions was made, authorise him to do that thing on behalf of the person to whom the directions were given.

(4) Where the comptroller finds on a reference under this section that the patent was granted to a person not entitled to be granted that patent (whether alone or with other persons) and on application made under section 72 below makes an order on that ground for the conditional or unconditional revocation of the patent, the comptroller may order that the person by whom the application was made or his successor in title may, subject to section 76 below, make a new application for a patent -

(a) in the case of unconditional revocation, for the whole of the matter comprised in the specification of that patent; and

(b) in the case of conditional revocation, for the matter which in the opinion of the comptroller should be excluded from that specification by amendment under section 75 below; and where such new application is made, it shall be treated as having been filed on the date of filing the application for the patent to which the reference relates.

(5) On any such reference no order shall be made under this section transferring the patent to which the reference relates on the ground that the patent was granted to a person not so entitled, and no order shall be made under subsection (4) above on that ground, if the reference was made after the end of the period of two years beginning with the date of the grant, unless it is shown that any person registered as a proprietor of the patent knew at the time of the grant or, as the case may be, of the transfer of the patent to him that he was not entitled to the patent.

(6) An order under this section shall not be so made as to affect the mutual rights or obligations of trustees or of the personal representatives of a deceased person, or their rights or obligations as such.

(7) Where a question is referred to the comptroller under this section an order shall not be made by virtue of subsection (2) or under subsection (4) above on the reference

利を有する者として登録されている全員であって当該付託の当事者である者を除く者に当該付託が通知される場合を除き、発することができない。

(8) 長官が本条に基づく付託がされ、自己に付託された問題を裁判所が更に適切に解決することができると思料するときは、長官は、本件を処理することを拒絶することができ、本件を解決し、かつ、確認判決をする裁判所の権限又はスコットランドの裁判所の宣言的管轄権を害さないで、裁判所は、これを処理する権限を有するものとする。

(9) 裁判所は、管轄権の発動があった訴訟手続が特許付与の日から起算して 2 年の期間の満了後に開始されるときは、特許がこれを受ける資格を有さない者に付与されたか否かの問題を前記の確認判決をする権限を行使して決定してはならない。ただし、特許の所有者として登録されている者が特許付与の当時又はその者への当該特許の移転の当時自己が当該特許を受ける資格を有さない事実を知っていたことが明らかにされるときはこの限りでない。

第 38 条：第 37 条による特許の移転の効果

(1) 特許がある者(旧所有者)から 1 以上の者(旧所有者を含むか否かを問わない。)に移転されるべき旨の命令が第 37 条に基づいて発せられるときは、(2)に該当する場合を除き、旧所有者により付与され又は設定されたライセンスその他の権利は、第 33 条及び前記命令の規定に従うことを条件として、引き続き効力を保持し、かつ、当該特許が移転されるべき旨の命令の受益者(新所有者)によって付与されたものとみなす。

(2) 特許が旧所有者から旧所有者でない 1 以上の者に(当該特許がこれを受ける資格を有さない者に付与されたとする理由で)移転されるべき旨の命令が発せられるときは、当該特許に関するライセンスその他の権利は、前記命令の規定及び(3)に従うことを条件として、当該特許の新しい所有者としてその者が登録されると同時に効力を失う。

(3) 特許が(2)に規定するとおり移転されるべき旨又は旧所有者以外の者が新しい特許出願をすることができる旨の命令が前記のとおり発せられる場合において、前記命令の発出という結果を生じる問題の付託が登録される前に、当該特許の旧所有者又は実施権者が善意で連合王国において当該発明を実施し若しくはその実施につき現実のかつ真摯な準備をしたときは、この旧所有者又は実施権者は、所定の期間内に新所有者又は新出願人に対してする請求により、新しい出願の主題に限りその実施を継続するためライセンスを付与され(ただし排他的ライセンスでは

unless notice of the reference is given to all persons registered as proprietor of the patent or as having a right in or under the patent, except those who are parties to the reference.

(8) If it appears to the comptroller on a reference under this section that the question referred to him would more properly be determined by the court, he may decline to deal with it and, without prejudice to the court's jurisdiction to determine any such question and make a declaration, or any declaratory jurisdiction of the court in Scotland, the court shall have jurisdiction to do so.

(9) The court shall not in the exercise of any such declaratory jurisdiction determine a question whether a patent was granted to a person not entitled to be granted the patent if the proceedings in which the jurisdiction is invoked were commenced after the end of the period of two years beginning with the date of the grant of the patent, unless it is shown that any person registered as a proprietor of the patent knew at the time of the grant or, as the case may be, of the transfer of the patent to him that he was not entitled to the patent.

38.- Effect of transfer of patent under section 37

(1) Where an order is made under section 37 above that a patent shall be transferred from any person or persons (the old proprietor or proprietors) to one or more persons (whether or not including an old proprietor), then, except in a case falling within subsection (2) below, any licences or other rights granted or created by the old proprietor or proprietors shall, subject to section 33 above and to the provisions of the order, continue in force and be treated as granted by the person or persons to whom the patent is ordered to be transferred (the new proprietor or proprietors).

(2) Where an order is so made that a patent shall be transferred from the old proprietor or proprietors to one or more persons none of whom was an old proprietor (on the ground that the patent was granted to a person not entitled to be granted the patent), any licences or other rights in or under the patent shall, subject to the provisions of the order and subsection (3) below, lapse on the registration of that person or those persons as the new proprietor or proprietors of the patent.

(3) Where an order is so made that a patent shall be transferred as mentioned in subsection (2) above or that a person other than an old proprietor may make a new application for a patent and before the reference of the question under that section resulting in the making of any such order is registered, the old proprietor or proprietors or a licensee of the patent, acting in good faith, worked the invention in question in the United Kingdom or made effective and serious preparations to do so, the old proprietor or proprietors or the licensee shall, on making a request to the new proprietor or proprietors or, as the case may be, the new applicant within the prescribed period, be entitled to be granted a licence (but not an exclusive licence) to continue

ない。)又はこれを実施する資格を有するものとする。

(4) 前記のライセンスは、合理的な期間について、合理的な条件の下に、付与されなければならない。

(5) 特許の新所有者若しくは新出願人又は自己が前記のライセンスを付与される資格を有すると主張する者は、その者がそのような資格を有するか否か及び前記の期間又は条件が合理的であるか否かの問題を長官に付託することができる。長官は、この問題を決定するものとし、かつ、相当と認めるときは、前記のライセンスを付与するべき旨を命じることができる。

第 39 条：従業者発明に関する権利

(1) 法令に如何なる定があるとしても、従業者のした発明は、従業者と使用者との間においては、本法及び他のすべての適用上、

(a) それが、従業者の通常の業務遂行の過程において若しくはその通常の業務外の業務であって特に当該従業者の任務とされるものの遂行の過程においてされ、かつ、何れの場合にも前記業務の遂行の結果としてある発明が成立すると合理的に期待されるような事情があるとき、又は

(b) それが、従業者の業務遂行の過程においてされ、また、その発明の当時当該従業者の業務の性質及びその業務の性質から生じる特定の責任に照らし、当該従業者が使用者の企業の利益を推進する特別の義務を負っていたときは、使用者に属するものとする。

(2) 従業者のする他の如何なる発明も、従業者と使用者との間においては、前記の適用上、従業者に属するものとする。

(3) 本条の適用上、発明が、従業者と使用者との間の関係において、従業者に属する場合は、

(a) 特許出願を行う目的で、当該従業者又はその者に基づいて主張する者によって、又はこれらの者の代理で、又は

(b) 当該発明を実行若しくは実施する目的で何人かによって、行われる如何なることも、従業者と使用者との間において、当該発明に関するひな形又は書類において使用者が有する著作権又は意匠権を侵害することにはならないものとする。

第 64 条：優先日前に開始された実施を継続する権利

(1) 特許が発明に付与されるときは、その発明の優先日前に連合王国内で、

(a) その特許が効力を有していたならば侵害を構成する筈である行為を善意に実行しており、又は

working or, as the case may be, to work the invention, so far as it is the subject of the new application.

(4) Any such licence shall be granted for a reasonable period and on reasonable terms.

(5) The new proprietor or proprietors of the patent or, as the case may be, the new applicant or any person claiming that he is entitled to be granted any such licence may refer to the comptroller the question whether that person is so entitled and whether any such period is or terms are reasonable, and the comptroller shall determine the question and may, if he considers it appropriate, order the grant of such a licence.

39.- Right to employees' inventions

(1) Notwithstanding anything in any rule of law, an invention made by an employee shall, as between him and his employer, be taken to belong to his employer for the purposes of this Act and all other purposes if -

(a) it was made in the course of the normal duties of the employee or in the course of duties falling outside his normal duties, but specifically assigned to him, and the circumstances in either case were such that an invention might reasonably be expected to result from the carrying out of his duties; or

(b) the invention was made in the course of the duties of the employee and, at the time of making the invention, because of the nature of his duties and the particular responsibilities arising from the nature of his duties he had a special obligation to further the interests of the employer's undertaking.

(2) Any other invention made by an employee shall, as between him and his employer, be taken for those purposes to belong to the employee.

(3) Where by virtue of this section an invention belongs, as between him and his employer, to an employee, nothing done -

(a) by or on behalf of the employee or any person claiming under him for the purposes of pursuing an application for a patent, or

(b) by any person for the purpose of performing or working the invention, shall be taken to infringe any copyright or design right to which, as between him and his employer, his employer is entitled in any model or document relating to the invention.

64.- Right to continue use begun before priority date

(1) Where a patent is granted for an invention, a person who in the United Kingdom before the priority date of the invention -

(a) does in good faith an act which would constitute an infringement of the patent if it were in force, or

(b) 前記の行為を実行するために現実のかつ真摯な準備を善意でしている者は、特許が付与されても、前記の行為の実行を継続し又は前記の行為を実行する権利を有する。ただし、この権利は、その行為をするライセンスを他人に付与する権利を含むものではない。

(2) 事業の過程において、それが実行され又はそれを実行する準備がされたときは、(1)で与えられた権利を有する者は、

(a) 現に当該事業における自己のパートナーである何人かに当該行為を実行する権限を与え、また、

(b) 事業のうちその過程において前記の行為が実行された又は準備がされた部分を取得する者に対して、その権利を譲渡し、又は自己の死亡時(若しくは法人の場合はその解散時)に移転することができる。

(3) 何人かが(1)又は(2)で与えられた権利を行使して他人に特許製品を処分するときは、当該他人及びこの他人を介して主張する何人も、当該製品が特許の登録所有者によって処分される場合におけるのと同様の方法でこれを取り扱うことができる。

第 72 条：請求により特許を取り消す権限

(1) 本法の以下の規定に従うことを条件として、裁判所又は長官は、(特許の所有者を含む)何人かの請求により、次の何れか(これのみ)の理由に基づいて、その発明の特許を命令をもって取り消すことができる。

(a) 当該発明が特許可能な発明でないこと

(b) 特許が当該特許を付与される資格を有しなかった者に付与されたこと

(c) 特許明細書が当該技術の熟練者が実施するのに十分明確かつ十分に当該発明を開示しないこと

(d) 特許明細書に開示される事項が、出願されたとおりの特許出願において開示されていた事項を越えているか又は第 8 条(3)、第 12 条若しくは第 37 条(4)に基づく新しい出願若しくは第 15 条(9)にいう新しい出願に特許が付与されたときは、先の出願がされたとおりのその先の出願において開示されていた事項を越えていること

(e) 特許によって与えられた保護の範囲が本来許されるべきでなかった補正により拡張されたこと

(2) 特許の(1)(b)にいう理由に基づく取消請求は、

(a) 確認訴訟において、裁判所が又は第 37 条に基づく付託により裁判所若しくは長官が、当該特許を付与される資格を有するものと認定する者又は取消請求に係る特許の明細中に含まれる事項の一部につき当該特許を付与される資格を有するものと認定する者のみがすることができる。

(b) 取消請求に係る特許が付与された日から起算して 2 年の期間の満了後に前記の訴訟

(b) makes in good faith effective and serious preparations to do such an act, has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the grant of the patent; but this right does not extend to granting a licence to another person to do the act.

(2) If the act was done, or the preparations were made, in the course of a business, the person entitled to the right conferred by subsection (1) may –

(a) authorise the doing of that act by any partners of his for the time being in that business, and

(b) assign that right, or transmit it on death (or in the case of a body corporate on its dissolution), to any person who acquires that part of the business in the course of which the act was done or the preparations were made.

(3) Where a product is disposed of to another in exercise of the rights conferred by subsection (1) or (2), that other and any person claiming through him may deal with the product in the same way as if it had been disposed of by the registered proprietor of the patent.

72.- Power to revoke patents on application

(1) Subject to the following provisions of this Act, the court or the comptroller may by order revoke a patent for an invention on the application of any person (including the proprietor of the patent) on (but only on) any of the following grounds, that is to say –

(a) the invention is not a patentable invention;

(b) that the patent was granted to a person who was not entitled to be granted that patent;

(c) the specification of the patent does not disclose the invention clearly enough and completely enough for it to be performed by a person skilled in the art;

(d) the matter disclosed in the specification of the patent extends beyond that disclosed in the application for the patent, as filed, or, if the patent was granted on a new application filed under section 8(3), 12 or 37(4) above or as mentioned in section 15(9) above, in the earlier application, as filed;

(e) the protection conferred by the patent has been extended by an amendment which should not have been allowed.

(2) An application for the revocation of a patent on the ground mentioned in subsection (1)(b) above –

(a) may only be made by a person found by the court in an action for a declaration or declarator, or found by the court or the comptroller on a reference under section 37 above, to be entitled to be granted that patent or to be granted a patent for part of the matter comprised in the specification of the patent sought to be revoked; and

(b) may not be made if that action was commenced or that reference was made after the end of the period of two years

が開始され又は前記の付託が行われるときは、することができない。ただし、特許の所有者として登録されている者が、特許の自己への付与又は移転の当時自己が当該特許を受ける資格を有する者でなかったことを知っていたことが明らかにされるときは、この限りでない。

(3) [廃止]

(4) 本条に基づく命令には、特許を無条件に取り消すべき旨の命令又は裁判所若しくは長官が(1)にいう理由の何れか 1 を認定したが、ただし制限された限度においてのみ特許を無効にするべきであると決定したときは、指定期間内に裁判所又は長官の納得するようにその明細書を補正しない場合の特許を取り消すべき旨の命令がある。

(4A) (4)において明細書の補正というときは、第 75 条に基づく明細書の補正をいい、また、欧州特許(連合王国)の場合は、所有者の請求による補正により特許のクレームを制限することができることを定める欧州特許条約の何れかの規定に基づく明細書の補正をいう。

(5) 長官の処分又は長官の処分に対する上訴に基づく処分は、特許の侵害が争点となっている民事訴訟の当事者が(1)の何れかの理由に基づいてその特許の無効を主張することを、当該訴訟での争点の何れかが前記処分において解決されたか否かを問わず妨げるものではない。

(6) 長官が本条に基づいて何人かがする自己宛の請求を認容することを拒絶するときは、その者は、裁判所の許可を得るのではなく、当該特許に関し本条に基づき裁判所に如何なる請求(上訴による又は侵害訴訟における特許の効力を争点にするもの以外のもの)もすることができない。

(7) 長官が本条に基づく自己宛の請求を処理しなかったときは、請求人は、当該特許に関し、本条に基づいて裁判所に請求することができない。ただし、

(a) 特許の所有者が前記請求人が裁判所に前記のとおり請求することに同意し、又は

(b) その特許を取り消すべきか否かの問題は裁判所によって更に適切に解決される性質のものである旨を長官が書面をもって確認するときは、この限りでない。

第 74 条：特許の有効性を争点にする争訟手続

(1) 本条の以下の規定に従うことを条件として、特許の有効性は、次の何れかにおいて争点とすることができる。

(a) 第 61 条に基づく特許の侵害争訟手続又は第 69 条に基づく出願公開から生じる権利の侵害争訟手続における抗弁を介して

beginning with the date of the grant of the patent sought to be revoked, unless it is shown that any person registered as a proprietor of the patent knew at the time of the grant or of the transfer of the patent to him that he was not entitled to the patent.

(3) [repealed]

(4) An order under this section may be an order for the unconditional revocation of the patent or, where the court or the comptroller determines that one of the grounds mentioned in subsection (1) above has been established, but only so as to invalidate the patent to a limited extent, an order that the patent should be revoked unless within a specified time the specification is amended to the satisfaction of the court or the comptroller, as the case may be.

(4A) The reference in subsection (4) above to the specification being amended is to its being amended under section 75 below and also, in the case of a European Patent (UK), to its being amended under any provision of the European Patent Convention under which the claims of the patent may be limited by amendment at the request of the proprietor.

(5) A decision of the comptroller or on appeal from the comptroller shall not estop any party to civil proceedings in which infringement of a patent is in issue from alleging invalidity of the patent on any of the grounds referred to in subsection (1) above, whether or not any of the issues involved were decided in the said decision.

(6) Where the comptroller refuses to grant an application made to him by any person under this section, no application (otherwise than by way of appeal or by way of putting validity in issue in proceedings for infringement) may be made to the court by that person under this section in relation to the patent concerned, without the leave of the court.

(7) Where the comptroller has not disposed of an application made to him under this section, the applicant may not apply to the court under this section in respect of the patent concerned unless either -

(a) the proprietor of the patent agrees that the applicant may so apply, or

(b) the comptroller certifies in writing that it appears to him that the question whether the patent should be revoked is one which would more properly be determined by the court.

74.- Proceedings in which validity of patent may be put in issue

(1) Subject to the following provisions of this section, the validity of a patent may be put in issue -

(a) by way of defence, in proceedings for infringement of the patent under section 61 above or proceedings under section 69 above for infringement of rights conferred by the

(b) 第 70 条に基づく訴訟手続において
(c) 第 71 条に基づき特許に関して宣言が求められる争訟手続において
(d) 第 72 条に基づく裁判所又は長官の特許取消手続において
(e) 第 58 条に基づく訴訟手続において
(2) 特許の有効性は、前記以外の如何なる争訟手続においても争点とすることができない。また、特許が有効か無効かの宣言のみを求める如なる争訟手続も(本法に基づくか否かを問わず)提起することができない。
(3) (第 72 条に基づく取消手続におけるか否かを問わず)特許の有効性を争点とすることが可能な理由は、同条に基づき特許を取り消すことが可能な理由に限る。
(4) 何人かが第 72 条(1)(b)にいう理由に基づいて特許の有効性を争点とする(1)にいう争訟手続においては、如何なる処分もしてはならない。ただし、
(a) 前記の者が提起する権利資格の有無に関する争訟手続又は特許の有効性が争点となる争訟手続において、特許が何れかの他人ではなく前記の者に付与されるべきであった旨の決定がされたとき、及び
(b) 権利資格の有無に関する争訟手続において前記のとおり決定される場合を除き、特許の有効性が争点とされる争訟手続が特許付与の日から起算して 2 年の期間の満了前に提起されたとき又は特許の所有者として登録されている者が自己への特許の付与若しくは移転の当時自己がその特許を受ける資格を有さなかったことを知っていたことが明らかにされるときは、この限りでない。
(5) 特許の有効性が抗弁又は反訴によって争点とされる場合において裁判所又は長官は、適切と認めるときは、(4)(a)による条件を満たす機会を被告に与えなければならない。
(6) (4)においてある特許に関し、「権利資格の有無に関する争訟手続」とは、当該特許がこれを受ける資格を有さない者に付与されたことを理由とした第 37 条(1)に基づく付託又は特許が前記のとおり付与された旨の宣言を求める争訟手続をいう。
(7) 特許に関する訴訟手続が(1)にいう本法の何れかの規定に基づいて裁判所に係属中であるときは、裁判所の許可を得るのなければ、第 61 条(3)、第 69 条、第 71 条又は第 72 条に基づいて当該特許に関し長官に争訟を提起することができない。
(8) 本法の適用上、特許の有効性は、次の理由のみによっては、争点とならない。
(a) 長官が第 73 条に基づいて当該特許を取り消すべきか否かを決定するためにその有効性を検討していること、又は
(b) 当該特許の有効性が第 74A 条に基づく見解若しくはかかる見解の吟味に関連して

publication of an application;

(b) in proceedings under section 70 above;

(c) in proceedings in which a declaration in relation to the patent is sought under section 71 above;

(d) in proceedings before the court or the comptroller under section 72 above for the revocation of the patent;

(e) in proceedings under section 58 above.

(2) The validity of a patent may not be put in issue in any other proceedings and, in particular, no proceedings may be instituted (whether under this Act or otherwise) seeking only a declaration as to the validity or invalidity of a patent.

(3) The only grounds on which the validity of a patent may be put in issue (whether in proceedings for revocation under section 72 above or otherwise) are the grounds on which the patent may be revoked under that section.

(4) No determination shall be made in any proceedings mentioned in subsection (1) above on the validity of a patent which any person puts in issue on the ground mentioned in section 72(1)(b) above unless -

(a) it has been determined in entitlement proceedings commenced by that person or in the proceedings in which the validity of the patent is in issue that the patent should have been granted to him and not some other person; and

(b) except where it has been so determined in entitlement proceedings, the proceedings in which the validity of the patent is in issue are commenced before the end of the period of two years beginning with the date of the grant of the patent or it is shown that any person registered as a proprietor of the patent knew at the time of the grant or of the transfer of the patent to him that he was not entitled to the patent.

(5) Where the validity of a patent is put in issue by way of defence or counterclaim the court or the comptroller shall, if it or he thinks it just to do so, give the defendant an opportunity to comply with the condition in subsection (4)(a) above.

(6) In subsection (4) above “entitlement proceedings”, in relation to a patent, means a reference under section 37(1) above on the ground that the patent was granted to a person not entitled to it or proceedings for a declaration or declarator that it was so granted.

(7) Where proceedings with respect to a patent are pending in the court under any provision of this Act mentioned in sub-section (1) above, no proceedings may be instituted without the leave of the court before the comptroller with respect to that patent under section 61(3), 69, 71 or 72 above.

(8) It is hereby declared that for the purposes of this Act the validity of a patent is not put in issue merely because -

(a) the comptroller is considering its validity in order to decide whether to revoke it under section 73 above, or

(b) its validity is being considered in connection with an opinion under section 74A below or a review of such an

検討されていること

第 76 条：出願及び特許の補正は追加事項を含むべきでないこと

- (1) 特許出願は、
- (a) 先願又は既に付与された特許の明細書において開示された事項に関してされたものであり、かつ
- (b) 追加事項、すなわち先の出願がされたとおりの先の出願に又は出願されたとおりの特許出願に開示されていた事項を超える事項を開示するものであるときは、第 8 条(3)、第 12 条又は第 37 条(4)に基づいて又は第 15 条(9)に基づいて行うことができるが、追加事項を除外するように補正するのてなければ、手続を進めることはできない。
- (1A) 特許出願に関して、
- (a) 第 15 条(1)(c)(ii)にいうように先の関係出願への言及がされており、かつ
- (b) 第 15 条(10)(b)(i)に基づいて提出された説明が追加事項、すなわち先の関係出願中に開示された事項を超える事項を開示するものであるときは、当該出願は、追加事項を除外するように補正するのてなければ、手続を進めることはできない。
- (2) 特許出願の補正は、出願されたとおりの出願に開示されていた範囲を超えた事項をその出願中で開示する結果となる場合は、第 15A 条(6)、第 18 条(3)又は第 19 条(1)に基づいて行うことはできない。
- (3) 特許の明細書の補正は、
- (a) その明細書が追加事項を開示する結果となる場合、又は
- (b) それによってその特許から生じる保護範囲が拡張する場合は、第 27 条(1)、第 73 条又は第 75 条に基づいて行うことはできない。
- (4) (1A)において、「関係出願」は、第 5 条(5)により与えられた意味を有する。

第 97 条：長官の決定に対する上訴

- (1) (4)に規定する場合を除き、本法又は規則に基づく長官の決定に対しては、次の各決定を除き特許裁判所に上訴することができる。
- (a) 第 14 条(7)に該当する決定
- (b) 明細書から事項を削除するべき旨の第 16 条(2)に基づく決定
- (c) 第 22 条(1)又は(2)に基づいて指示を与える決定
- (d) 規則に基づく決定であって本条により与えられる上訴権の対象から規則によって除外されているもの
- (2) 本条に基づく上訴事件を審理する目的で、特許裁判所は、大法官の助言の後、イングランドおよびウェールズの首席裁判官から与えられる指示に従い、同裁判所の 1 又は

opinion.

76.- Amendment of applications and patents not to include added matter

- (1) An application for a patent which -
- (a) is made in respect of matter disclosed in an earlier application, or in the specification of a patent which has been granted, and
- (b) discloses additional matter, that is, matter extending beyond that disclosed in the earlier application, as filed, or the application for the patent, as filed, may be filed under section 8(3), 12 or 37(4) above, or as mentioned in section 15(9) above, but shall not be allowed to proceed unless it is amended so as to exclude the additional matter.
- (1A) Where, in relation to an application for a patent -
- (a) a reference to an earlier relevant application has been filed as mentioned in section 15(1)(c)(ii) above; and
- (b) the description filed under section 15(10)(b)(i) above discloses additional matter, that is, matter extending beyond that disclosed in the earlier relevant application, the application shall not be allowed to proceed unless it is amended so as to exclude the additional matter.
- (2) No amendment of an application for a patent shall be allowed under section 15A(6), 18(3) or 19(1) if it results in the application disclosing matter extending beyond that disclosed in the application as filed.
- (3) No amendment of the specification of a patent shall be allowed under section 27(1), 73 or 75 if it -
- (a) results in the specification disclosing additional matter, or
- (b) extends the protection conferred by the patent.
- (4) In subsection (1A) above “relevant application” has the meaning given by section 5(5) above.

97.- Appeals from the comptroller

- (1) Except as provided by subsection (4) below, an appeal shall lie to the Patents Court from any decision of the comptroller under this Act or rules except any of the following decisions, that is to say -
- (a) a decision falling within section 14(7) above;
- (b) a decision under section 16(2) above to omit matter from a specification;
- (c) a decision to give directions under subsection (1) or (2) of section 22 above;
- (d) a decision under rules which is excepted by rules from the right of appeal conferred by this section.
- (2) For the purpose of hearing appeals under this section the Patents Court may consist of one or more judges of that court in accordance with directions given by the Lord Chief Justice of England and Wales after consulting the Lord

2 以上の裁判官でこれを構成することができる。

(3) 本法又は規則に基づく長官の決定に対する上訴事件につき特許裁判所の言い渡す判決に対しては、控訴院に上訴することができない。ただし、

(a) 長官の決定が第8条、第12条、第18条、第20条、第27条、第37条、第40条、第61条、第72条、第73条若しくは第75条に基づいてなされたとき、又は

(b) 特許裁判所の判決が法令に違反することを上訴の理由とするときは、この限りでない。なお、上訴の許可が特許裁判所又は控訴院から与えられるときは、上訴は、本条に基づいて控訴院に対してのみすることができる。

(4) 首席裁判官は(2005年の憲法改正法の第109条(4)で規定されたように)第二項に基づく任務を行使するために、司法事務所保有者を指名することが出来る。

(4) 規則に基づいてスコットランドで開廷される争訟手続での長官の決定に対しては、(1)(a)から(d)までにいう決定を除き、(スコットランドの)民事上級裁判所に上訴することができる。

(5) 本法又は規則に基づく長官の決定に対する上訴事件につき(スコットランドの)民事上級裁判所の第一審部裁判官の言い渡す判決に対しては、同裁判所上訴部に上訴することはできない。ただし、

(a) 長官の決定が第8条、第12条、第18条、第20条、第27条、第37条、第40条、第61条、第72条、第73条若しくは第75条に基づいてなされたとき、又は、

(b) 前記第1 審部裁判官の判決が法令に違反することを上訴の理由とするときは、この限りでない。

第109条：登録簿等の虚偽記載

虚偽であることを知りながら本法に基づいて保管される登録簿に虚偽の記載をし若しくはこれをさせ又はこの登録簿中の何れかの記載事項の写し若しくは複製であると虚偽に主張する書類を作成し若しくはこれを作成させ若しくは証拠としてこれを提出し若しくは提出させる者は、

(a) 略式手続による有罪判決に基づいて所定額以下の罰金に処し、

(b) 正式の起訴による有罪判決に基づいて2年以下の禁固若しくは罰金に処し又はこれらを併科する。

欧州特許規則

命令書2007年第3291号により改正された2007年規則、2007年12月17日施行

規則20第8条(3)、第12条(6)及び第37条(4)に基づく新たな出願

Chancellor.

(3) An appeal shall not lie to the Court of Appeal from a decision of the Patents Court on appeal from a decision of the comptroller under this Act or rules –

(a) except where the comptroller's decision was given under section 8, 12, 18, 20, 27, 37, 40, 61, 72, 73 or 75 above; or

(b) except where the ground of appeal is that the decision of the Patents Court is wrong in law; but an appeal shall only lie to the Court of Appeal under this section if leave to appeal is given by the Patents Court or the Court of Appeal.

(4) The Lord Chief Justice may nominate a judicial office holder (as defined in section 109(4) of the Constitutional Reform Act 2005) to exercise his functions under subsection (2).

(4) An appeal shall lie to the Court of Session from any decision of the comptroller in proceedings which under rules are held in Scotland, except any decision mentioned in paragraphs (a) to (d) of subsection (1) above.

(5) An appeal shall not lie to the Inner House of the Court of Session from a decision of an Outer House judge on appeal from a decision of the comptroller under this Act or rules –

(a) except where the comptroller's decision was given under section 8, 12, 18, 20, 27, 37, 40, 61, 72, 73 or 75 above; or

(b) except where the ground of appeal is that the decision of the Outer House judge is wrong in law.

109. Falsification of register etc.

If a person makes or causes to be made a false entry in any register kept under this Act, or a writing falsely purporting to be a copy or reproduction of an entry in any such register, or produces or tenders or causes to be produced or tendered in evidence any such writing, knowing the entry or writing to be false, he shall be liable –

(a) on summary conviction, to a fine not exceeding the prescribed sum,

(b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or a fine, or both.

The Patent Rules 2007

as amended by Statutory Instrument 2007 No. 3291, ENTRY INTO FORCE: December 17, 2007

20. New applications under sections 8(3), 12(6) and 37(4)

- (1) 第 8 条(3) 又は第 12 条(6) に基づく新たな出願をするための所定の期間は、関連期間である。
- (2) 特許の新たな出願は、関連期間の終了前に第 37 条(4) に基づいてすることができる。
- (3) 本条規則の適用上、関連期間は次のとおりである。
- (a) 当該規定に基づいて命令を発する長官の決定が審判請求されない場合は、命令がなされた日に始まる 3 月、又は
- (b) 当該決定が審判請求される場合は、審判請求が最終的に処分された日に始まる 3 月
- (4) ただし、長官は、適切とみなす場合は、自己が指示する通知を当事者にした後に、長官の指示する条件に従うことを前提として、関連期間を短縮することができる。

規則 76 開始手続

- (1) 人が次のものを 2 通提出するときに手続が開始される。
- (a) 関連する様式、及び
- (b) その者の理由陳述書
- (2) 何人も、
- (a) 第 75 条(2) の場合は、関連する通知日に始まる 2 週間の期間の終了前に、かつ
- (b) 附則 3 第 2 部にいうその他の規定の何れかの場合は、関連する通知日に始まる 4 週間の期間の終了前に、異議申立通知を提出することができる。
- (3) 本条規則及び規則 77 の適用上、「関連する様式」は次のとおり意味する。
- (a) 附則 3 第 1 部にいう医薬品規則又は植物保護製品規則に関して、特許様式 SP3
- (b) 同附則第 1 部にいうその他の規定に基づく申請、付託又は請求に関して、特許様式 2、及び
- (c) 同附則第 2 部にいう規定に基づく異議申立に関して、特許様式 15 とし、また「関連する通知」は、規則 75 にいう公報の公告を意味する。
- (4) 理由陳述書は、次のとおりとしなければならない。
- (a) 提起人が依拠する事実又は理由の簡潔な陳述を含む。
- (b) 規則 89(5) の場合は、ライセンスの草案に対する異論の理由を含む。
- (c) 適切な場合は、提起人が合理的と信じるライセンスの期間又は条件を含む。
- (d) 提起人が求める補償を明示する。
- (e) 強制ライセンス規則に基づく申請に添付される場合は、同規則が求める情報を含む。
- (f) 真実陳述書により認証される。また
- (g) 附則 2 第 1 部の要件を満たす。

- (1) The period prescribed for filing a new application under section 8(3) or section 12(6) is the relevant period.
- (2) A new application for a patent may be filed under section 37(4) before the end of the relevant period.
- (3) For the purposes of this rule the relevant period is-
- (a) where the comptroller's decision to make an order under those provisions is not appealed, three months beginning with the date on which the order was made; or
- (b) where that decision is appealed, three months beginning with the date on which the appeal was finally disposed of.
- (4) But the comptroller may, if he thinks fit, shorten the relevant period after giving the parties such notice and subject to such conditions as the comptroller may direct.

76. Starting proceedings

- (1) Proceedings are started when a person files in duplicate-
- (a) the relevant form; and
- (b) his statement of grounds.
- (2) Any person may give notice of opposition-
- (a) in the case of section 75(2), before the end of the period of two weeks beginning with the date of the relevant notice; and
- (b) in the case of any of the other provisions mentioned in Part 2 of Schedule 3, before the end of the period of four weeks beginning with the date of the relevant notice.
- (3) For the purposes of this rule and rule 77-
“relevant form” means-
- (a) in relation to applications or requests under the provisions of the Medicinal Products Regulation or the Plant Protection Products Regulation mentioned in Part 1 of Schedule 3, Patents Form SP3;
- (b) in relation to applications, references or requests under any other provision mentioned in Part 1 of that Schedule, Patents Form 2; and
- (c) in relation to oppositions under the provisions mentioned in Part 2 of that Schedule, Patents Form 15; and
“relevant notice” means the advertisement in the journal mentioned in rule 75.
- (4) A statement of grounds must-
- (a) include a concise statement of the facts and grounds on which the claimant relies;
- (b) in the case of rule 89(5), include the grounds of objection to the draft licence;
- (c) where appropriate, include the period or terms of the licence which he believes are reasonable;
- (d) specify the remedy which he seeks;
- (e) where it accompanies an application under the Compulsory Licensing Regulation, include any information required by that Regulation;
- (f) be verified by a statement of truth; and
- (g) comply with the requirements of Part 1 of Schedule 2.

III. フランス

知的財産法令

2006年3月1日法律第2006-236号改正

法律

Code de la propriété intellectuelle

Date of the last known amendment : Act No. 2006-236 of
1 March 2006

Partie législative

第 L511 条 10

意匠が他人の権利を詐称しているあるいは法令上若しくは契約上の義務に違反して出願されたとし、その意匠の権利を有すると信じる者は所有権を主張することができる。

所有権の主張は、意匠の登録の公告から3年以内にしなければならないが、意匠の登録若しくは取得の公告日時点で悪意があると判明した場合は、保護期間の満了まですることができる。

第 L611 条 6

第 L611 条 1 で述べる工業所有権は、発明者又はその権原承継人に帰属する。

2 以上の者が相互に独立して 1 の発明を行った時は、工業所有権は最先の出願日を証明できる者に帰属する。

工業所有権庁長官に対する行為において、当該出願人は、工業所有権を有するものとみなされる。

第 L611 条 7

発明者が従業者であって、従業者に対するより有利な契約上の規定がない場合は、工業所有権は、次の規定に従って決定されるものとする。

(1) 従業者による発明が、従業者の実際の職務に対応する発明の任務を含む業務契約、又は明示的に同人に委託された研究及び調査の遂行中になされた場合は、当該発明は使用者に帰属するものとする。当該発明の創作者である従業者が追加の報酬を受ける条件は、団体協約、就業規則及び個人的雇用契約によって定められる。

従業者が産業部門別の団体協約に従っていない場合は、追加の報酬に関する紛争は、第 L615 条 21 又は第 1 審裁判所によって設立される労使調停委員会に提出しなければならない。

(2) 前記以外のすべての発明は、従業者に帰属するものとする。ただし、発明が、従業者の職務遂行の間に、又は会社の業務の範囲内で、又は会社の技術若しくは特定的手段又は会社が取得したデータについての知識若しくは使用を事由としてなされている場合は、使用者は、国務院令によって定められた条件及び期限に従うことを条件として、従業者の発明を保護す

Article L511-10

Si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété.

L'action en revendication de propriété se prescrit par trois ans à compter de la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de l'acquisition du dessin ou modèle, à compter de l'expiration de la période de protection.

Article L611-6

Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L. 611-1 appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.

Dans la procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle.

Article L611-7

Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la

る特許に係る権利について、その所有権、又は権利の全部若しくは一部の享受を自己に移転させる権限を有するものとする。

従業者は、公正な対価を取得する権利を有するものとし、当事者間で協議が成立しない場合は、第 L615 条 21 によって設立された労使調停委員会又は第 1 審裁判所によって決定される。同委員会又は同裁判所は、提出されるすべての要素、特に使用者及び従業者によって提出されるものを考慮し、両者各々の当初の貢献並びに発明の工業的及び商業的実用性の双方に応じて、公正な対価を算定するものとする。

(3) 従業者である発明の創作者は、その発明について使用者に通知し、使用者は、規則によって定められた条件及び期限に従って受領を確認するものとする。従業者及び使用者は、発明に関する一切の関連情報を相互に連絡しなければならない。両者とも、本巻によって与えられた権利の行使を全面的又は部分的に損うことになるような開示は一切差し控えなければならない。従業者が行った発明に関する従業者とその使用者との間の契約は、書面で記録されるものとし、そうでない場合は無効とする。

(4) 本条の施行は、國務院令によって定められる。

(5) 本条は、國務院令によって定められた条件に基づいて、国家公務員、地方公務員及びその他の如何なる公共法人の職員にも適用される。

第 L611 条 8

工業所有権付与の申請が、発明者又はその権原承継人から不法に詐取した発明について、又は法律上の契約義務に違反してなされている場合は、被害を受けた当事者は、出願又は付与された権利についての所有権を主張することができる。

所有権を主張する訴訟は、工業所有権付与の公告から 3 年を経過した後は、行うことができない。

ただし、権利が付与されたとき又は取得されたときに権利の所有者に悪意があったことが証明できる場合は、出訴期限は権利満了後 3 年とする。

第 L613 条 8

特許出願又は特許に由来する権利は、その全部又は一部を譲渡することができる。

これらの権利は、その全部又は一部を発明の実施に関する排他的又は非排他的ライセンス許諾の対象とすることができる。

特許出願又は特許によって付与される権利は、実施権者が前段落によって定められたライセンスの範囲を超える場合は、実施権者に対して行使することができる。

第 L611 条 8 にいう場合に従うことを条件として、第 1 段落にいう権利の譲渡は、譲渡

propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre. Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L611-8

Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle.

Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre.

Article L613-8

Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.

Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.

Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu de l'alinéa précédent.

Sous réserve du cas prévu à l'article L. 611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte

の日前に第三者が取得した権利に影響を与えるものではない。

第 1 段落及び第 2 段落にいう譲渡又はライセンスを伴う行為は、書面をもって行われるものとし、そうでない場合は無効とする。

第 L613 条 9

特許出願又は特許に由来する権利を譲渡又は変更する一切の行為は、第三者に対して効力を有するためには、工業所有権庁に備える国内特許登録簿に登録しなければならない。

ただし、登録前の行為であって、当該行為の日後に権利を取得したが、権利を取得するときに当該行為を知っていた当事者に対しては効力を有するものとする。

国内特許登録簿に登録されている譲渡契約の契約者は、特許権所有者による侵害手続きに参加する権利があり、独自の損害賠償が得られる。

第 L613 条 29

特許出願又は特許の共同所有は、次の規定によって取り扱われる。

(a) 各共有者は、自ら発明を実施していないか又は当該発明の実施を他人にライセンスしていない他の共有者に公正に補償することを条件として、自己の利益のために発明を実施することができる。当該補償は、円満な合意が成立しないときは、第 1 審裁判所によって決定される。

(b) 各共有者は、専ら自己の利益のために侵害に対する訴訟を起こすことができる。侵害に対する訴訟を起こす共有者は、提起した訴訟について他の共有者に通知しなければならない。当該通知を行ったことが証明されるまでは、判決は延期されるものとする。

(c) 各共有者は、自ら発明を実施していないか又は当該発明の実施を他人にライセンスしていない他の共有者に公正に補償することを条件として、自己の利益のために第三者に対して非排他的ライセンスを許諾することができる。当該補償は、円満な合意が成立しないときは、第 1 審裁判所によって決定される。

ただし、他の共有者に対してライセンス契約試案を通知するものとし、それには持分の一定価格での譲渡を求める提案を添付しなければならない。

当該通知から 3 月の間は、他の共有者の何れも、ライセンスの付与を希望している共有者の持分を取得することを条件として、ライセンスの付与に反対することができる。前段落に規定する期間内に合意が成立しないときは、価格は、第 1 審裁判所によって決定される。関係当事者は、裁判所の判決又は控訴についての判決の通知から 1 月の期間内に、損害賠償を受ける権利を失うことなく、共有者持分の売買を

pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.

Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité.

Article L613-9

Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Article L613-29

La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes :

a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.

b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification.

c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.

Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.

Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquiescer la quote-part de celui qui désire accorder la licence. A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de

放棄することができる。費用は、放棄した当事者が負担するものとする。

(d) 排他的ライセンスは共有者全員の合意があるか、又は裁判所の許可を得た場合を除き、付与されないものとする。

(e) 各共有者はいつでも、その持分を譲渡することができる。共有者は、譲渡案の通知を受けてから 3 月の期間、先買権を有するものとする。価格について合意が成立しないときは、当該価格は第 1 審裁判所が決定するものとする。当事者は、裁判所の判決、又は控訴についての判決の通知から 1 月の期間内に、損害賠償を受ける権利を損なうことなく、共有持分の売買を放棄することができる。費用は、放棄した当事者が負担するものとする。

copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice.

e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

規則

Partie réglementaire

第 R611 条 15

工業所有権庁は、第 R612 条 10 にいう発明者の指定の正確性を確認しない。

Article R611-15

L'Institut national de la propriété industrielle ne contrôle pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur prévue à l'article R. 612-10.

第 R611 条 17

発明者の指定の訂正は、誤って指定された者の同意書を添付した請求書によってのみ行うことができ、出願人又は特許所有者が当該請求書を提出しない場合は、その何れか一方の同意書を提出するものとする。手続きには第 R612 条 10 の規定が適用される。

発明者の誤った指定が国内特許登録簿に登録され又は工業所有権公報に公告された場合は、当該登録又は公告は、これを訂正しなければならない。発明者の誤った指定の記載は、配布前の特許出願又は特許明細書の公告の謄本において訂正されるものとする。

前段落の規定は、発明者の指定が裁判所によって取り消された場合にも、適用される。

Article R611-17

La désignation de l'inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet, du consentement de l'un ou de l'autre. Les dispositions de l'article R. 612-10 sont applicables.

Si une désignation erronée de l'inventeur a été inscrite au Registre national des brevets ou publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, cette inscription ou publication est rectifiée. La mention de la désignation erronée de l'inventeur est rectifiée dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas d'annulation judiciaire de la désignation de l'inventeur.

第 R611 条 18

特許出願又は特許の所有権を主張する訴訟手続は、当該訴訟を提起した者の請求により国内特許登録簿に登録されるものとする。

裁判所により当該訴訟を提起した者を勝訴とする判決が下された場合は、工業所有権庁が公衆の閲覧のため又は販売のために所有する特許出願又は特許の謄本には、特許の所有権が変更されたことを記す注釈が添付されるものとする。

Article R611-18

L'action en revendication de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet fait l'objet d'une inscription au Registre national des brevets à la requête de la personne qui a intenté cette action.

Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l'action, les exemplaires de la demande de brevet ou du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus d'une mention faisant apparaître le changement de propriétaire du brevet.

第 R611 条 19

特許付与手続は、特許出願の所有権を主張す

Article R611-19

La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la

る訴訟を第 1 審裁判所に自ら提起したことを証明する証拠を提出する者が書面により請求したときは、中断されるものとする。

手続の中断は、証拠が提出された日から効力を有するが、それによって第 R612 条 39 の適用は妨げられない。

特許付与手続は、裁判所の終局判決が下された時点で再開される。当該手続はまた、特許出願の所有権を主張する訴訟を提起した者の書面による同意をもって随時再開することができる。当該同意は、取消不能とする。

手続の停止及び再開は、国内特許登録簿に登録されるものとする。

第 R611 条 20

ある者が訴訟を提起したことの証拠を自ら提出した日以降、出願人又は特許所有者は、全部又は包含される 1 若しくは 2 以上のクレームについて、自己の出願を取り下げ又は自己の特許を放棄することはできない。ただし、所有権を主張する訴訟を提起した者の書面による同意がある場合は、この限りでない。

requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet.

La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée ; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 612-39.

La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable.

La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au Registre national des brevets.

Article R611-20

A compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a intenté une action, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ne peut retirer la demande ou renoncer au brevet en totalité ou à l'une ou plusieurs des revendications qu'il comporte, sauf sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété.

IV. 米国

米国特許法 (合衆国法典第 35 卷)
(Rev. 6, Sept. 2007)

第 25 条 : 宣誓書に代わる宣言書

(a) 長官は、特許商標庁に提出されるべき書類であつて、法律、規則又はその他の規程により宣誓を付すことが要求されているものが、長官が定める様式による宣言書によって裏付けることができる旨を、規則をもって定めることができ、当該宣言書は、この規定がない場合は必要とされる宣誓書に代わるものとする。

(b) そのような宣言書が使用される場合は、その様式において、故意による虚偽の陳述又は類似行為は罰金若しくは拘禁、又はこれらの両方によって罰せられる旨を宣言人に対して警告しなければならない(合衆国法典第 18 巻第 1001 条)。

第 100 条 : 定義

本法において使用する場合は、文脈から異なった意味に解される場合を除き、用語の意味を次のとおりとする。

(a) 「発明」とは、発明又は発見をいう。

(d) 「特許権者」は、特許の発行を受けた特許権者のみでなく、その特許権者の権原承継人を含む。

第 101 条 : 発明は特許を受けることができる

新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組合物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従つて、それについての特許を取得することができる。

第 102 条 : 特許要件 ; 新規性及び特許を受ける権利の喪失

次に該当する場合を除き、何人も特許を受ける権原を有する。

(b) その発明が、合衆国における特許出願日前 1 年より前に、合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは刊行物に記載されたか、又は合衆国において公然実施され若しくは販売された場合、又は

(f) 当該人自身が、特許を得ようとする主題を発明していなかった場合、又は

(g)(1) 第 135 条又は 291 条に基づいて行われるインターフェアレンスにおいて、それに係る他の発明者が、第 104 条によって許容される限りにおいて、当該人の発明前に、その発明が当該他の発明者によって行われており、かつ、それが放棄、隠匿若しくは隠蔽されていなかったこと、又は(2) 当該人の発明前に、その発明が合衆国において他の発明者によって行われており、かつ、その発明者が放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったこと、を証明する場合。本項に基づいて発明の優先日を決定するときは、それぞれの発明の着想日及び実施化の日のみならず、その発明を最初に着想し最

United States Code Title 35 – Patents
(Rev. 6, Sept. 2007)

35 U.S.C. 25 Declaration in lieu of oath.

(a)The Director may by rule prescribe that any document to be filed in the Patent and Trademark Office and which is required by any law, rule, or other regulation to be under oath may be subscribed to by a written declaration in such form as the Director may prescribe, such declaration to be in lieu of the oath otherwise required.

(b)Whenever such written declaration is used, the document must warn the declarant that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both (18 U.S.C. 1001).

35 U.S.C. 100 Definitions.

When used in this title unless the context otherwise indicates –

(a) The term “invention” means invention or discovery.

(d)The word “patentee” includes not only the patentee to whom the patent was issued but also the successors in title to the patentee.

35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless –

(b)the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or

(f)he did not himself invent the subject matter sought to be patented, or

(g)(1)during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person’s invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person’s invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention,

後に実施することになった者による、前記他人による着想の日前からの合理的精励も考慮されなければならない。

第 115 条：出願人の宣誓

出願人は、特許を求める方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれらの改良に関し、自らが本来かつ最初の発明者であると信じる旨の宣誓をし、かつ、何れの国の国民であるかを述べなければならない。当該宣誓は、合衆国内において宣誓をさせる権限を法律によって与えられている者の面前で、又は外国においてするときは、宣誓をさせる権限を与えられている合衆国の外交官若しくは領事官の面前で、又は出願人が居住する外国において官印を保有し、かつ、宣誓をさせる権限を与えられている職員であって、その権限が合衆国の外交官又は領事官の証明書によって、又は合衆国において指名された職員の添書に、条約若しくは協定により、同様の効力を与える外国によって指名された職員の添書によって証明されている者の面前で行うことができる。当該宣誓は、それが行われた州又は国の法律を遵守している場合に有効である。出願が発明者以外の者により、本法の規定に従ってなされる場合は、宣誓は、その者が実行することができる形式に変更することができる。本条の適用上、領事官には、海外勤務の合衆国国民であって、修正された改正制定法集(合衆国法典第 22 巻第 4221 条) 第 1750 条により、公証職務を行う権限を与えられている者を含めるものとする。

第 116 条：複数の発明者

2 以上の人々が共同して発明を行った場合は、本法に別段の定めがある場合を除き、それらの者は共同して出願をし、かつ、各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は、(1) それらの者が物理的に一緒に又は同時に仕事をしていなかった場合、(2) 各人がした貢献の種類又は程度が同じでない場合、又は(3) 各人がした貢献が特許に係る全てのクレームの主題に及んではない場合であっても、共同して特許出願をすることができる。共同発明者の内の 1 が特許出願に参加することを拒否したか、又は適切な努力をしたにも拘らず、当該人を発見することができなかった場合は、出願は、他の発明者が本人及び除外された発明者の代理として行うことができる。長官は、該当する事実の証拠が提出され、かつ、長官が定める通知を除外された発明者に対して行った後、除外された発明者が出願に参加していたならば有したであろうものと同じ権利に従うことを条件として、出願をした発明者に特許を付与することができる。除外された発明者は、後日、出願に参加することができる。錯誤により、他の者が特許出願に発明者として名称表示をされていた場合、又は錯誤により、出願に名称表示をされなかった発明者がある場合において、当該錯誤が出願人の詐欺的意図から生じた

but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

35 U.S.C. 115 Oath of applicant.

The applicant shall make oath that he believes himself to be the original and first inventor of the process, machine, manufacture, or composition of matter, or improvement thereof, for which he solicits a patent; and shall state of what country he is a citizen. Such oath may be made before any person within the United States authorized by law to administer oaths, or, when made in a foreign country, before any diplomatic or consular officer of the United States authorized to administer oaths, or before any officer having an official seal and authorized to administer oaths in the foreign country in which the applicant may be, whose authority is proved by certificate of a diplomatic or consular officer of the United States, or apostille of an official designated by a foreign country which, by treaty or convention, accords like effect to apostilles of designated officials in the United States. Such oath is valid if it complies with the laws of the state or country where made. When the application is made as provided in this title by a person other than the inventor, the oath may be so varied in form that it can be made by him. For purposes of this section, a consular officer shall include any United States citizen serving overseas, authorized to perform notarial functions pursuant to section 1750 of the Revised Statutes, as amended (22 U.S.C. 4221).

35 U.S.C. 116 Inventors.

When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.

If a joint inventor refuses to join in an application for patent or cannot be found or reached after diligent effort, the application may be made by the other inventor on behalf of himself and the omitted inventor. The Director, on proof of the pertinent facts and after such notice to the omitted inventor as he prescribes, may grant a patent to the inventor making the application, subject to the same rights which the omitted inventor would have had if he had been joined. The omitted inventor may subsequently join in the application.

Whenever through error a person is named in an application for patent as the inventor, or through an error an inventor is not named in an application, and such error arose without any deceptive intention on his

ものでないときは、長官は、出願が長官の定める条件に基づいて相応の補正がされることを許可することができる。

第 118 条：発明者以外の者による出願

発明者が特許出願をすることを拒否する、又は適切な努力をしたにも拘らず発明者を発見することができず若しくは発明者に連絡することができない場合は、発明者から発明を譲渡され若しくは書面により譲渡の同意を得ている者、又はそれ以外に、出願行為を正当化する事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者は、該当する事実の証明に基づき、かつ、出願行為が当事者の権利を確保するため又は回復することができない損害を防ぐために必要であることを立証して、発明者の代わりに代理人として特許出願をすることができる。長官は、当該発明者に、長官が十分であるとみなす通知を行い、かつ、長官が定める規則に従って、特許を付与することができる。

第 135 条：インターフェアレンス

(a) 係属中の出願又は存続期間が満了していない特許と抵触すると長官が考える特許出願が行われた場合は、インターフェアレンスの宣言をすることが可能であり、また、長官は、当該宣言の通知を、出願人(複数)又は事情に応じて、出願人及び特許権者に対して行わなければならない。特許審判インターフェアレンス部は、発明の優先性の問題を決定しなければならず、また、特許性の問題を決定することができる。出願人のクレームにとって不利な最終決定は、それに係るクレームについての特許商標庁による最終拒絶を構成するものとし、また、長官は、先発明者と判定された出願人に特許を付与することができる。特許権者に不利な最終判断は、それに対する上訴又はその他の再審理が行われておらず、又は行うことができない場合は、特許に含まれるクレームの取消を構成するものとし、また、当該取消の後に特許商標庁によって交付される特許証の写しには当該取消通知が裏書されるものとする。

第 171 条：意匠に関する特許

製造物品のための新規、独創的かつ装飾的意匠を創作した者は、本法の条件及び要件に従い、それについての特許を取得することができる。発明に関する特許についての本法の規定は、別段の定めがある場合を除き、意匠に関する特許に適用する。

第 172 条：優先権

第 119 条(a)から(d)までによって規定される優先権及び第 102 条(d)において指定される期間は、意匠の場合は 6 月とする。第 119 条(e)によって定められる優先権は、意匠には適用しない。

part, the Director may permit the application to be amended accordingly, under such terms as he prescribes.

35 U.S.C. 118 Filing by other than inventor.

Whenever an inventor refuses to execute an application for patent, or cannot be found or reached after diligent effort, a person to whom the inventor has assigned or agreed in writing to assign the invention or who otherwise shows sufficient proprietary interest in the matter justifying such action, may make application for patent on behalf of and as agent for the inventor on proof of the pertinent facts and a showing that such action is necessary to preserve the rights of the parties or to prevent irreparable damage; and the Director may grant a patent to such inventor upon such notice to him as the Director deems sufficient, and on compliance with such regulations as he prescribes.

35 U.S.C. 135 Interferences.

(a) Whenever an application is made for a patent which, in the opinion of the Director, would interfere with any pending application, or with any unexpired patent, an interference may be declared and the Director shall give notice of such declaration to the applicants, or applicant and patentee, as the case may be. The Board of Patent Appeals and Interferences shall determine questions of priority of the inventions and may determine questions of patentability. Any final decision, if adverse to the claim of an applicant, shall constitute the final refusal by the Patent and Trademark Office of the claims involved, and the Director may issue a patent to the applicant who is adjudged the prior inventor. A final judgment adverse to a patentee from which no appeal or other review has been or can be taken or had shall constitute cancellation of the claims involved in the patent, and notice of such cancellation shall be endorsed on copies of the patent distributed after such cancellation by the Patent and Trademark Office.

35 U.S.C. 171 Patents for designs.

Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.

35 U.S.C. 172 Right of priority.

The right of priority provided for by subsections (a) through (d) of section 119 of this title and the time specified in section 102(d) shall be six months in the case of designs. The right of priority provided for by section 119(e) of this title shall not apply to designs.

第 173 条：意匠特許の存続期間

意匠に関する特許は、付与日から 14 年の存続期間を付与されるものとする。

第 256 条：発明者記名の訂正

錯誤により、発行された特許証に発明者として他人の名称が記載されているか、又は錯誤により、発行された特許証に発明者の名称が記載されておらず、かつ、当該錯誤が本人の側に詐欺的意図がなく生じたものである場合は、長官は、全ての当事者及び譲受人が事実に関する証拠及び課せられている必要事項を添付して申請をしたときは、当該錯誤を訂正する証明書を発行することができる。

発明者を欠落させた又は発明者でない者の名称を表示した錯誤は、それが本条に定めた方法で訂正することができるときは、当該錯誤が生じた特許証を無効にしないものとする。そのような事件を審理する裁判所は、関係当事者全員に対する通知及び聴聞の上、特許の訂正を命じることができ、また、長官は、それに従って証明書を発行しなければならない。

第 261 条：所有権；譲渡

本法の規定に従うことを条件として、特許は、人的財産の属性を有する。特許出願、特許又はそれらに係る権利は、証書によって法的に譲渡することができる。出願人、特許権者又はその譲受人若しくは法定代理人は、同じ方法で、特許出願又は特許に基づく排他権を合衆国の全域又は指定地域を対象として、付与すること及び譲渡することができる。合衆国において宣誓をさせる権限を有する者、若しくは外国の場合は、合衆国の外交官若しくは領事官、又は宣誓をさせる権限を有し、その権限が合衆国の外交官若しくは領事官の証明書によって証明されている職員が発行した確認証明書であって、署名及び官印が付されているもの、又は協定若しくは条約により、合衆国において指名された職員の添書に同様の効力を与える外国によって指名された職員の添書は、特許若しくは特許出願の譲渡、譲与若しくは移転の実行についての一応の証拠とする。譲渡、譲与又は移転は、悪意のない、有価約因によるその後の購入者又は譲渡抵当権者に対しては、それに係る日から 3 月以内又は前記のその後の購入又は抵当権に係る日前に特許商標庁に記録されていない限り、効力を有さない。

第 282 条：有効性の推定；抗弁

特許は、有効であると推定される。特許の各クレーム(独立、従属又は多項従属形式の何れであるかを問わない)は、他のクレームの有効性とは無関係に有効であると推定される。従属又は多項従属クレームは、無効なクレームに従属している場合

35 U.S.C. 173 Term of design patent.

Patents for designs shall be granted for the term of fourteen years from the date of grant.

35 U.S.C. 256 Correction of named inventor.

Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issue a certificate correcting such error.

The error of omitting inventors or naming persons who are not inventors shall not invalidate the patent in which such error occurred if it can be corrected as provided in this section. The court before which such matter is called in question may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned and the Director shall issue a certificate accordingly.

35 U.S.C. 261 Ownership; assignment.

Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property. Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing. The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States. A certificate of acknowledgment under the hand and official seal of a person authorized to administer oaths within the United States, or, in a foreign country, of a diplomatic or consular officer of the United States or an officer authorized to administer oaths whose authority is proved by a certificate of a diplomatic or consular officer of the United States, or apostille of an official designated by a foreign country which, by treaty or convention, accords like effect to apostilles of designated officials in the United States, shall be prima facie evidence of the execution of an assignment, grant, or conveyance of a patent or application for patent. An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.

35 U.S.C. 282 Presumption of validity; defenses.

A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be

であっても有効であると推定される。前文に拘らず、組成物に関するクレームが無効と判定され、かつ、当該クレームが第 103 条(b)(1)に基づく非自明性の決定の根拠であった場合は、それに係る方法は、第 103 条(b)(1)のみを根拠として非自明であるとはみなされない。特許又はそれに係るクレームの無効を立証する責任は、無効を主張する当事者が負わなければならない。

特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては、次の事項は抗弁であり、また、抗弁されるものとする。

- (1) 非侵害、侵害に対する責任の不存在又は強制不能性
 - (2) 特許要件として第 II 部に規定される理由を基にする訴訟における、特許又は何れかのクレームの無効
 - (3) 第 112 条又は第 251 条の要件に従っていないことを理由とする訴訟における、特許又は何れかのクレームの無効
 - (4) 本法によって抗弁とされる他の事実又は行為
- 特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては、無効又は非侵害を主張する当事者は、遅くとも審理の 30 日前までに、相手方当事者に対し、訴答書面又は他の形式での書面により、問題の特許の先行技術として、又は合衆国連邦請求裁判所の場合を除き、技術水準を証明するものとして依拠すべき特許の国名、番号、日付及び特許権者、並びに刊行物の題名、日付及びページ番号、並びに、訴訟における特許に係る発明に関し、先発明者として、又は先行知識の所有者として、又は先に使用、販売の申出をした者として示すことができる者の名称及び宛先を通知しなければならない。当該通知がなかった場合は、審理における前記事項についての証明は、裁判所が命じる条件に基づく場合を除き、行うことができない。

第 154 条(b)又は第 156 条に基づく特許存続期間の延長又はその一部についての無効であって、

- (1) 延長申請人、又は
- (2) 長官、

による前記条項の要件を充足することに関する重要な不履行を理由とするものは、存続期間の延長期間中における特許侵害に関する訴訟において、抗弁であり、また、抗弁されるものとする。当然の注意についての第 156 条(d)(2)に基づく決定は、当該訴訟においては再審理の対象とされない。

第 301 条：先行技術の引用

何人も、如何なるときにも、特許商標庁に対して書面により、特許又は刊行物によって構成される先行技術であって、当該人が特定の特許の何れかのクレームに関する特許性に関連があると考えられるものを引用することができる。当該人が書面をもって、当該先行技術の特許の少なくとも 1 のクレームに対して適用することの適切性及びその態様を説明したときは、当該先行技術の引用及びそれ

presumed valid even though dependent upon an invalid claim. Notwithstanding the preceding sentence, if a claim to a composition of matter is held invalid and that claim was the basis of a determination of nonobviousness under section 103(b)(1), the process shall no longer be considered nonobvious solely on the basis of section 103(b)(1). The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity.

The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded:

- (1) Noninfringement, absence of liability for infringement, or unenforceability,
- (2) Invalidity of the patent or any claim in suit on any ground specified in part II of this title as a condition for patentability,
- (3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with any requirement of sections 112 or 251 of this title,
- (4) Any other fact or act made a defense by this title.

In actions involving the validity or infringement of a patent the party asserting invalidity or noninfringement shall give notice in the pleadings or otherwise in writing to the adverse party at least thirty days before the trial, of the country, number, date, and name of the patentee of any patent, the title, date, and page numbers of any publication to be relied upon as anticipation of the patent in suit or, except in actions in the United States Court of Federal Claims, as showing the state of the art, and the name and address of any person who may be relied upon as the prior inventor or as having prior knowledge of or as having previously used or offered for sale the invention of the patent in suit. In the absence of such notice proof of the said matters may not be made at the trial except on such terms as the court requires.

Invalidity of the extension of a patent term or any portion thereof under section 154(b) or 156 of this title because of the material failure—

- (1) by the applicant for the extension, or
- (2) by the Director, to comply with the requirements of such section shall be a defense in any action involving the infringement of a patent during the period of the extension of its term and shall be pleaded. A due diligence determination under section 156(d)(2) is not subject to review in such an action.

35 U.S.C. 301 Citation of prior art.

Any person at any time may cite to the Office in writing prior art consisting of patents or printed publications which that person believes to have a bearing on the patentability of any claim of a particular patent. If the person explains in writing the pertinency and manner of applying such prior art to at least one claim of the patent, the citation of such prior art and the explanation thereof will become a part of

に関する説明は、特許に関する特許商標庁のファイルの一部となる。先行技術を引用する者からの書面による請求があったときは、当該人の身元は特許ファイルから除外し、秘密として取り扱うものとする。

第 302 条：再審査の請求

何人も、如何なるときにも、特許の何れのクレームについても、第 301 条の規定に基づいて引用された先行技術を基にして、特許商標庁による再審査を請求することができる。請求は、書面によるものとし、また、第 41 条の規定に従って長官が設定する再審査手数料の納付を伴わなければならない。請求書は、引用された先行技術を再審査が請求される全てのクレームの各々に適用することの適切性及びその態様を記載しなければならない。請求者が特許所有者である場合を除き、長官は直ちに、特許についての記録上の所有者に請求書の写しを送付しなければならない。

第 303 条：長官による争点についての決定

(a) 第 302 条の規定に基づく再審査請求の提出から 3 月以内に、長官は、他の特許又は刊行物を考慮して又は考慮しないで、その請求によって、関係する特許クレームに影響する、特許性に関する実質的で新たな疑問が提起されているか否かを決定する。長官は、自己の発意により、かつ、如何なるときにも、同長官が発見した又は第 301 条の規定に基づいて引用された特許及び刊行物によって特許性に関する実質的で新たな疑問が提起されているか否かを決定することができる。特許性に関する実質的で新たな疑問の存在は、特許又は刊行物が以前に特許商標庁によって又は同庁に対して引用された、又は同庁によって考慮されたという事実によっては排除されない。

(b) (a) に基づく長官の決定は、その特許に関する庁のファイルに挿入され、また、写しの特許の記録上の所有者及び、再審査請求人がいるときは当該請求人に引渡され又は郵送される。

(c) (a) に従って長官が行った、特許性に関する実質的で新たな疑問は提起されていないとする決定は、最終的なものとし、かつ、不服申立をすることができない。そのような決定をしたときは、長官は、第 302 条によって要求される再審査手数料の一部を返還することができる。

第 304 条：長官による再審査命令

長官が第 303 条(a)の規定に基づいて行った決定において、特許の何れかのクレームに影響する、特許性に関する実質的で新たな疑問が提起されていると認定したときは、当該決定には、その疑問を解決するためにその特許の再審査をすべき旨の命令を含めなければならない。特許所有者には、決定書の写しが同人に引渡され又は郵送された日から 2 月以上の合理的な期間が与えられるものと

the official file of the patent. At the written request of the person citing the prior art, his or her identity will be excluded from the patent file and kept confidential.

35 U.S.C. 302 Request for reexamination.

Any person at any time may file a request for reexamination by the Office of any claim of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of section 301 of this title. The request must be in writing and must be accompanied by payment of a reexamination fee established by the Director pursuant to the provisions of section 41 of this title. The request must set forth the pertinency and manner of applying cited prior art to every claim for which reexamination is requested. Unless the requesting person is the owner of the patent, the Director promptly will send a copy of the request to the owner of record of the patent.

35 U.S.C. 303 Determination of issue by Director.

(a) Within three months following the filing of a request for reexamination under the provisions of section 302 of this title, the Director will determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request, with or without consideration of other patents or printed publications. On his own initiative, and any time, the Director may determine whether a substantial new question of patentability is raised by patents and publications discovered by him or cited under the provisions of section 301 of this title. The existence of a substantial new question of patentability is not precluded by the fact that a patent or printed publication was previously cited by or to the Office or considered by the Office.

(b) A record of the Director's determination under subsection (a) of this section will be placed in the official file of the patent, and a copy promptly will be given or mailed to the owner of record of the patent and to the person requesting reexamination, if any.

(c) A determination by the Director pursuant to subsection (a) of this section that no substantial new question of patentability has been raised will be final and nonappealable. Upon such a determination, the Director may refund a portion of the reexamination fee required under section 302 of this title.

35 U.S.C. 304 Reexamination order by Director.

If, in a determination made under the provisions of subsection 303(a) of this title, the Director finds that a substantial new question of patentability affecting any claim of a patent is raised, the determination will include an order for reexamination of the patent for resolution of the question. The patent owner will be given a reasonable period, not less than two months from the date a copy of the determination is given or

し、同人は、その期間内に当該疑問に関する陳述書を提出することができ、陳述書には、再審査における審査を求めるために、同人が提案しようとするその特許についての補正及び1又は2以上の新規のクレームを含めることができる。特許所有者が当該陳述書を提出したときは、同人は、直ちにその写しを、第302条の規定に基づいて再審査を請求した者に送達しなければならない。送達を受けた者は、送達日から2月以内に、特許所有者が提出した陳述書に対する答弁書を提出し、再審査における審査を求めることができる。当該人が答弁書を提出したときは、同人は、その写しを特許所有者に送達しなければならない。

第305条：再審査手続の処理

第304条によって定められる陳述書及び答弁書の提出期間が満了した後、再審査は、最初の審査に関して第132条及び第133条の規定に基づいて定められた手続に従って行われる。この章に基づく再審査手続においては、特許所有者は、クレームされている発明を第301条の規定に基づいて引用された先行技術から区別するため、又は特許のクレームについての特許性にとって不利な決定に応答するために、その特許についての補正及び新規のクレームを提案することが許可される。この章に基づく再審査手続においては、特許に係るクレームの範囲を拡大する補正又は新規のクレームを提案することは許可されない。本条に基づく全ての再審査手続は、特許審判インターフェアレンス部への審判請求を含め、特許商標庁内において特に迅速に処理されるものとする。

第306条：不服申立

この章に基づく再審査手続の関係人である特許所有者は、その特許に係る原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性についての不利な決定に関し、第134条の規定に基づいて審判請求をすることができ、また、第141条から第145条までの規定に基づいて裁判所の再審査を求めることができる。

第307条：特許性、不特許性及びクレーム抹消の証明書

(a) この章に基づく再審査手続において、不服申立期間が満了したとき、又は不服申立手続が終了したときは、長官は、特許を受けることができずと最終的に決定された特許のクレームを抹消し、特許を受けることができると決定された特許のクレームを確認し、特許を受けることができると決定された、提案された補正又は新規のクレームを特許に編入する旨の証明書を発行し、かつ、公告しなければならない。

(b) 再審査手続の結果、特許を受けることができると決定され、特許に編入された、提案された補正又は新規のクレームは、(a)の規定に基づく証明書

mailed to him, within which he may file a statement on such question, including any amendment to his patent and new claim or claims he may wish to propose, for consideration in the reexamination. If the patent owner files such a statement, he promptly will serve a copy of it on the person who has requested reexamination under the provisions of section 302 of this title. Within a period of two months from the date of service, that person may file and have considered in the reexamination a reply to any statement filed by the patent owner. That person promptly will serve on the patent owner a copy of any reply filed.

35 U.S.C. 305 Conduct of reexamination proceedings.

After the times for filing the statement and reply provided for by section 304 of this title have expired, reexamination will be conducted according to the procedures established for initial examination under the provisions of sections 132 and 133 of this title. In any reexamination proceeding under this chapter, the patent owner will be permitted to propose any amendment to his patent and a new claim or claims thereto, in order to distinguish the invention as claimed from the prior art cited under the provisions of section 301 of this title, or in response to a decision adverse to the patentability of a claim of a patent. No proposed amended or new claim enlarging the scope of a claim of the patent will be permitted in a reexamination proceeding under this chapter. All reexamination proceedings under this section, including any appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences, will be conducted with special dispatch within the Office.

35 U.S.C. 306 Appeal.

The patent owner involved in a reexamination proceeding under this chapter may appeal under the provisions of section 134 of this title, and may seek court review under the provisions of sections 141 to 145 of this title, with respect to any decision adverse to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent.

35 U.S.C. 307 Certificate of patentability, unpatentability, and claim cancellation.

(a) In a reexamination proceeding under this chapter, when the time for appeal has expired or any appeal proceeding has terminated, the Director will issue and publish a certificate canceling any claim of the patent finally determined to be unpatentable, confirming any claim of the patent determined to be patentable, and incorporating in the patent any proposed amended or new claim determined to be patentable.

(b) Any proposed amended or new claim determined to be patentable and incorporated into a patent following a reexamination proceeding will have the same effect

が発行される前に、提案された補正又は新規のクレームによって特許を受けた物を合衆国において生産し、購入し、使用し若しくは合衆国に輸入した者、又はそのための実質的準備をした者の権利に関しては、第 252 条において再発行特許に関して規定される効力と同一の効力を有する。

第 311 条：当事者系再審査の請求

(a) 一般—第三者請求人は、如何なるときにも、特許商標庁による、第 301 条の規定に基づいて引用された先行技術を基にした特許についての当事者系再審査を請求することができる。

(b) 要件—当該請求は、

(1) 書面によるものとし、実質的利益当事者の身元を記載し、第 41 条に基づいて長官が定めた当事者系再審査手数料の納付を伴わなければならない、かつ

(2) 引用された先行技術を、再審査が請求されている全てのクレームに対して適用することの適切性及びその態様を記述しなければならない。

(c) 写し—長官は、請求書の写しを特許に係る記録上の所有者に送付しなければならない。

第 312 条：長官による争点についての決定

(a) 再審査—長官は、第 311 条に基づく当事者系再審査請求の提出から 3 月以内に、当該請求によって、関係する特許のクレームに影響する、特許性に関する実質的で新たな疑問が提起されたか否かを、他の特許又は刊行物を考慮して又は考慮しないで、決定しなければならない。特許性に関する実質的で新たな疑問の存在は、特許若しくは刊行物が以前に特許商標庁に対して若しくは同庁によって引用された、又は同庁によって考慮されたという事実によっては排除されない。

(b) 記録—(a)に基づく長官の決定は、その特許に関する庁のファイルに挿入されるものとし、かつ、写しを直ちに当該特許に関する記録上の所有者及び第三者請求人に引渡し又は郵送しなければならない。

(c) 最終決定—(a)に基づいて長官が行った決定は、最終的なものとし、不服申立をすることができない。長官は、特許性に関する実質的で新たな疑問は提起されていない旨の決定をしたときは、第 311 条に基づいて要求された当事者系再審査手数料の一部を返還することができる。

第 313 条：長官による当事者系再審査命令

第 312 条(a)に基づいて行われた決定において、長官が、特許の何れかのクレームに影響を及ぼす、特許性に関する実質的で新たな疑問が提起されたと認定したときは、その決定には、当該疑問を解決するための、当該特許に関する当事者系再審査の命令を含めなければならない。当該命令には、第 314 条に従って行われる当事者系再審査に係る

as that specified in section 252 of this title for reissued patents on the right of any person who made, purchased, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by such proposed amended or new claim, or who made substantial preparation for the same, prior to issuance of a certificate under the provisions of subsection (a) of this section.

35 U.S.C. 311 Request for inter partes reexamination

(a) IN GENERAL.— Any third-party requester at any time may file a request for inter partes reexamination by the Office of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of section 301.

(b) REQUIREMENTS.— The request shall—

(1) be in writing, include the identity of the real party in interest, and be accompanied by payment of an inter partes reexamination fee established by the Director under section 41; and

(2) set forth the pertinency and manner of applying cited prior art to every claim for which reexamination is requested.

(c) COPY.— The Director promptly shall send a copy of the request to the owner of record of the patent.

35 U.S.C. 312 Determination of issue by Director

(a) REEXAMINATION.— Not later than 3 months after the filing of a request for inter partes reexamination under section 311, the Director shall determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request, with or without consideration of other patents or printed publications. The existence of a substantial new question of patentability is not precluded by the fact that a patent or printed publication was previously cited by or to the Office or considered by the Office.

(b) RECORD.— A record of the Director's determination under subsection (a) shall be placed in the official file of the patent, and a copy shall be promptly given or mailed to the owner of record of the patent and to the third-party requester.

(c) FINAL DECISION.— A determination by the Director under subsection (a) shall be final and non-appealable. Upon a determination that no substantial new question of patentability has been raised, the Director may refund a portion of the inter partes reexamination fee required under section 311.

35 U.S.C. 313 Inter partes reexamination order by Director

If, in a determination made under section 312(a), the Director finds that a substantial new question of patentability affecting a claim of a patent is raised, the determination shall include an order for inter partes reexamination of the patent for resolution of the question. The order may be accompanied by the initial action of the Patent and Trademark Office on the

本案についての特許商標庁による最初の指令を添付することができる。

第 314 条：当事者系再審査手続の処理

(a) 一般一本条に別段の定めがあるときを除き、再審査は、最初の審査に関して第 132 条及び第 133 条の規定に基づいて設定された手続に従って行われるものとする。この章に基づく当事者系再審査手続においては、特許所有者は、その特許についての補正及び新規クレームを提案することを許可されるが、ただし、特許に係るクレームの範囲を拡大する補正又は新規クレームの提案は許可されない。

(b) 応答

(1) 当事者系再審査請求書を除き、特許所有者又は第三者請求人の何れかが提出した書類は、相手方当事者に送達されなければならない。特許商標庁は更に第三者請求人に対し、当事者系再審査手続の対象である特許に関して特許商標庁が特許所有者に送付した通信の写しを送付しなければならない。

(2) 特許所有者が特許商標庁からの本案に関する指令に対して回答を提出する度に、第三者請求人は、特許商標庁の指令又は特許所有者のそれに対する回答によって提起された疑問について、1 回に限り意見書を提出する機会が与えられる。ただし、意見書が特許所有者による回答の送達日から 30 日以内に特許商標庁によって受領されることを条件とする。

(c) 特別に迅速な処理—長官が正当な理由によって別段の定めをしたときを除き、本条に基づく当事者系再審査手続の全ては、特許審判インターフェアレンス部への審判請求を含め、特許商標庁において特に迅速に処理されるものとする。

第 315 条：不服申立

(a) 特許所有者—この章に基づく当事者系再審査手続の当事者である特許所有者は、

(1) 特許の原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性についての不利な決定に関し、第 134 条の規定に基づいて審判請求をすること及び第 141 条から第 144 条までの規定に基づいて上訴をすることができ、また

(2) (b) に基づいて第三者請求人が行う不服申立の当事者となることができる。

(b) 第三者請求人—第三者請求人は、

(1) 特許の原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性についての有利な最終決定に関し、第 134 条の規定に基づいて審判請求をすること及び第 141 条から第 144 条までの規定に基づいて上訴をすることができ、また

(2) (c) に従うことを条件として、特許所有者が第

merits of the inter partes reexamination conducted in accordance with section 314.

35 U.S.C. 314 Conduct of inter partes reexamination proceedings

(a) IN GENERAL.— Except as otherwise provided in this section, reexamination shall be conducted according to the procedures established for initial examination under the provisions of sections 132 and 133. In any inter partes reexamination proceeding under this chapter, the patent owner shall be permitted to propose any amendment to the patent and a new claim or claims, except that no proposed amended or new claim enlarging the scope of the claims of the patent shall be permitted.

(b) RESPONSE.—

(1) With the exception of the inter partes reexamination request, any document filed by either the patent owner or the third-party requester shall be served on the other party. In addition, the Office shall send to the third-party requester a copy of any communication sent by the Office to the patent owner concerning the patent subject to the inter partes reexamination proceeding.

(2) Each time that the patent owner files a response to an action on the merits from the Patent and Trademark Office, the third-party requester shall have one opportunity to file written comments addressing issues raised by the action of the Office or the patent owner's response thereto, if those written comments are received by the Office within 30 days after the date of service of the patent owner's response.

(c) SPECIAL DISPATCH.— Unless otherwise provided by the Director for good cause, all inter partes reexamination proceedings under this section, including any appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences, shall be conducted with special dispatch within the Office.

35 U.S.C. 315 Appeal

(a) PATENT OWNER.— The patent owner involved in an inter partes reexamination proceeding under this chapter—

(1) may appeal under the provisions of section 134 and may appeal under the provisions of sections 141 through 144, with respect to any decision adverse to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent; and

(2) may be a party to any appeal taken by a third-party requester under subsection (b).

(b) THIRD-PARTY REQUESTER.— A third-party requester—

(1) may appeal under the provisions of section 134, and may appeal under the provisions of sections 141 through 144, with respect to any final decision favorable to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent; and

(2) may, subject to subsection (c), be a party to any

134 条又は第 141 条から第 144 条までの規定に基づいて行う不服申立についての当事者となることができる。

(c) 民事訴訟—第三者請求人による当事者系再審査請求の結果、第 313 条に基づく命令が出された場合は、当該第三者請求人は、有効であり、特許性があると最終的に決定されたクレームの無効を、後日、その全部又は一部が合衆国法典第 28 巻第 1338 条に基づいて生じる民事訴訟において、当該第三者請求人が当事者系再審査手続において提起した又は提起することが可能であった理由に基づいて主張することは禁じられる。本項は、当事者系再審査手続の時点で、第三者請求人及び特許商標庁が入手できなかった新たに発見された先行技術に基づいて無効を主張することを妨げない。

第 316 条：特許性、不特許性及びクレーム抹消の証明書

(a) 一般—この章に基づく当事者系再審査手続において不服申立期間が満了したとき、又は不服申立手続が終結したときは、長官は、特許を受けることができないと最終的に決定した特許のクレームを抹消し、特許を受けることができると決定した特許のクレームを確認し、また、特許を受けることができると決定した、提案された補正又は新規のクレームを特許に編入する旨の証明書を発行し、かつ、公告しなければならない。

(b) 補正又は新規クレーム—当事者系再審査手続の結果、特許を受けることができると決定され、特許に編入された、提案された補正又は新規クレームは、(a)の規定に基づく証明書の発行前に、当該の提案された補正又は新規クレームによって特許されている物を合衆国において生産し、購入し、使用した者、若しくは合衆国に輸入した者、又はそのための実質的準備をした者の権利に関しては、再発行特許について第 252 条に規定される効力と同一の効力を有する。

第 317 条：当事者系再審査の禁止

(a) 再審査命令—この章の如何なる規定にも拘らず、第 313 条に基づいて特許に関する当事者系再審査命令が一旦出された後は、第三者請求人及びその関係人の何れも、長官から許可を得た場合を除き、当事者系再審査証明書が第 316 条に基づいて発行され、公告されるまでは、特許に関するその後の当事者系再審査請求をすることができない。

(b) 最終決定—その全部又は一部が合衆国法典第 28 巻第 1338 条に基づいて生じた民事訴訟において、一方の当事者に対して、当該人が争う特許クレームの無効を証明する義務を果たさなかったとの最終決定が既に記録されている場合、又は第三者請求人が開始した当事者系再審査手続における

appeal taken by the patent owner under the provisions of section 134 or sections 141 through 144.

(c) CIVIL ACTION.— A third-party requester whose request for an inter partes reexamination results in an order under section 313 is estopped from asserting at a later time, in any civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28, the invalidity of any claim finally determined to be valid and patentable on any ground which the third-party requester raised or could have raised during the inter partes reexamination proceedings. This subsection does not prevent the assertion of invalidity based on newly discovered prior art unavailable to the third-party requester and the Patent and Trademark Office at the time of the inter partes reexamination proceedings.

35 U.S.C. 316 Certificate of patentability, unpatentability and claim cancellation

(a) IN GENERAL.— In an inter partes reexamination proceeding under this chapter, when the time for appeal has expired or any appeal proceeding has terminated, the Director shall issue and publish a certificate canceling any claim of the patent finally determined to be unpatentable, confirming any claim of the patent determined to be patentable, and incorporating in the patent any proposed amended or new claim determined to be patentable.

(b) AMENDED OR NEW CLAIM.— Any proposed amended or new claim determined to be patentable and incorporated into a patent following an inter partes reexamination proceeding shall have the same effect as that specified in section 252 of this title for reissued patents on the right of any person who made, purchased, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by such proposed amended or new claim, or who made substantial preparation therefor, prior to issuance of a certificate under the provisions of subsection (a) of this section.

35 U.S.C. 317 Inter partes reexamination prohibited

(a) ORDER FOR REEXAMINATION.— Notwithstanding any provision of this chapter, once an order for inter partes reexamination of a patent has been issued under section 313, neither the third-party requester nor its privies may file a subsequent request for inter partes reexamination of the patent until an inter partes reexamination certificate is issued and published under section 316, unless authorized by the Director.

(b) FINAL DECISION.— Once a final decision has been entered against a party in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28, that the party has not sustained its burden of proving the invalidity of any patent claim in suit or if a final decision in an inter partes reexamination proceeding

最終決定がその特許に係る原クレーム又は提案された補正若しくは新規クレームの特許性を認めるものであった場合は、この章の他の如何なる規定にも拘らず、その後、当該当事者及びその関係人の何れも、当該当事者又はその関係人がその民事訴訟又は当事者系再審査において提起した又は提起することが可能であった争点を根拠として、その特許クレームに関する当事者系再審査を請求することができず、また、前記争点を根拠として当該当事者又はその関係人が請求する当事者系再審査は、その後、特許商標庁により維持されないものとする。本項は、当事者系再審査の時点において第三者請求人及び特許商標庁が入手できなかった新たに発見された先行技術を基にして行う無効の主張を妨げるものではない。

第 318 条：訴訟の停止

第 313 条に基づいて特許に関する当事者系再審査の命令が出された後では、特許所有者は、係属している訴訟であって、当事者系再審査命令の対象である特許のクレームに関する特許性の問題を含んでいるものについて、その中断を受けることができる。ただし、訴訟が係属している裁判所が、司法上の利益に役立つないと決定した場合は、この限りでない。

米国特許規則 (37 CFR) (December 2009)

§ 1.17 特許出願及び再審査の処理手数料

(g) 本項に言及する次の条項の 1 に基づく申請書の提出 \$ 200.00

§ 1.12—譲渡記録の閲覧

§ 1.14—出願の閲覧

§ 1.47—発明者全員によるものではない出願、又は発明者ではない者による出願

§ 1.59—情報の削除

§ 1.103(a)—出願に関する処分停止

§ 1.136(b)— § 1.136(a) の規定を利用することができない場合における、期間延長を求める期間延長請求の再審査

§ 1.295—法定発明登録の公開拒絶に関する再審査

§ 1.296—法定発明登録公開の請求取下であって、公開予定の通知が発行された日以後に提出されるもの

§ 1.377—特許満了前に納付された維持手数料の受理及び記録を拒絶する決定の再審査

§ 1.550(c)—査定系再審査手続についての期間延長を求める特許所有者の請求

§ 1.956—当事者系再審査手続についての期間延長を求める特許所有者の請求

§ 5.12—外国出願許可についての迅速な処理

§ 5.15—許可範囲の変更

instituted by a third-party requester is favorable to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent, then neither that party nor its privies may thereafter request an inter partes reexamination of any such patent claim on the basis of issues which that party or its privies raised or could have raised in such civil action or inter partes reexamination proceeding, and an inter partes reexamination requested by that party or its privies on the basis of such issues may not thereafter be maintained by the Office, notwithstanding any other provision of this chapter. This subsection does not prevent the assertion of invalidity based on newly discovered prior art unavailable to the third-party requester and the Patent and Trademark Office at the time of the inter partes reexamination proceedings.

35 U.S.C. 318 Stay of litigation

Once an order for inter partes reexamination of a patent has been issued under section 313, the patent owner may obtain a stay of any pending litigation which involves an issue of patentability of any claims of the patent which are the subject of the inter partes reexamination order, unless the court before which such litigation is pending determines that a stay would not serve the interests of justice.

Title 37 - Code of Federal Regulations Patents, Trademarks, and Copyrights (December 2009)

§ 1.17 Patent application and reexamination processing fees.

(g) For filing a petition under one of the following sections which refers to this paragraph: . . . \$200.00

§ 1.12—for access to an assignment record.

§ 1.14—for access to an application.

§ 1.47—for filing by other than all the inventors or a person not the inventor.

§ 1.59—for expungement of information.

§ 1.103(a)—to suspend action in an application.

§ 1.136(b)—for review of a request for extension for extension of time when the provisions of § 1.136 (a) are not available.

§ 1.295—for review of refusal to publish a statutory invention registration.

§ 1.296—to withdraw a request for publication of a statutory invention registration filed on or after the date the notice of intent to publish issued.

§ 1.377—for review of decision refusing to accept and record payment of a maintenance fee filed prior to expiration of a patent.

§ 1.550(c)—for patent owner requests for extension of time in ex parte reexamination proceedings.

§ 1.956—for patent owner requests for extension of time in inter partes reexamination proceedings.

§ 5.12—for expedited handling of a foreign filing license.

§ 5.15—for changing the scope of a license.

§ 5.25—遡及許可

(i) 本項に言及する次の条項の 1 に基づいて処置するための処理手数料 \$ 130.00

§ 1.28(c)(3)—小規模事業者の地位に関する錯誤を理由とする、不特定種類の手数料不足の処理

§ 1.41—§ 1.63 に規定される宣誓書又は宣言書を伴わない、出願日後の発明者の名称の届出 (仮出願を除く)

§ 1.48—発明者名の訂正(仮出願を除く)

§ 1.52(d)—英語以外の言語による明細書が提出された非仮出願の処理

§ 1.53(b)(3)—§ 1.53(c) に基づいて提出された仮出願の § 1.53(b) に基づく非仮出願への変更

§ 1.55—優先権書類の後日の記録

§ 1.71(g)(2)—§ 1.71(g) に基づく、遅延した補正書の処理

§ 1.99(e)—§ 1.99 に基づく、遅延した提出の処理

§ 1.103(b)—限定された期間における処分停止の請求、意匠特許に関する継続手続出願 (§ 1.53(d))

§ 1.103(c)—限定された期間における処分停止の請求、継続審査請求 (§ 1.114)

§ 1.103(d)—出願についての審査延期の請求

§ 1.217—特許出願公開のために編集された書面が提出された、出願のファイルに関して提出された書類についての、編集された書面の処理

§ 1.221—出願の任意公開又は再公開の請求

§ 1.291(c)(5)—同一の実質的利益当事者による第 2 回又は後続の抗議の処理

§ 1.497(d)—国際段階において記載していた発明主体と異なる発明主体が記載された宣誓書又は宣言書の 35 U.S.C. 第 371 条(c)(4) に従う提出

§ 3.81—譲受人に特許を発行するために、発行手数料の納付後に提出される譲渡証

(I) 不可避免的に放棄された出願に関する 35 U.S.C. 第 111 条、第 133 条、第 364 条又は第 371 条に基づく回復を求めるための、35 U.S.C. 第 151 条に基づく発行手数料の不可避免的延納のための、又は不可避免的に終結された再審査遂行に関する 35 U.S.C. 第 133 条に基づく回復を求めるための申請書の提出 (§ 1.137(a))

小規模事業者 (§ 1.27(a)) によるもの \$ 270.00

小規模事業者以外によるもの \$ 540.00

§ 1.41 特許出願人

(a) 特許は、実際の発明者の名称において出願される。

(1) 非仮出願に係る発明者名は、§ 1.53(d)(4) 及び

§ 5.25—for retroactive license.

(i) Processing fee for taking action under one of the following sections which refers to this paragraph: \$130.00

§ 1.28(c)(3)—for processing a non-itemized fee deficiency based on an error in small entity status.

§ 1.41—for supplying the name or names of the inventor or inventors after the filing date without an oath or declaration as prescribed by § 1.63, except in provisional applications.

§ 1.48—for correcting inventorship, except in provisional applications.

§ 1.52(d)—for processing a nonprovisional application filed with a specification in a language other than English.

§ 1.53(b)(3)—to convert a provisional application filed under § 1.53(c) into a nonprovisional application under § 1.53(b).

§ 1.55—for entry of late priority papers.

§ 1.71(g)(2)—for processing a belated amendment under § 1.71(g).

§ 1.99(e)—for processing a belated submission under § 1.99.

§ 1.103(b)—for requesting limited suspension of action, continued prosecution application for a design patent (§ 1.53(d)).

§ 1.103(c)—for requesting limited suspension of action, request for continued examination (§ 1.114).

§ 1.103(d)—for requesting deferred examination of an application.

§ 1.217—for processing a redacted copy of a paper submitted in the file of an application in which a redacted copy was submitted for the patent application publication.

§ 1.221—for requesting voluntary publication or republication of an application.

§ 1.291(c)(5)—for processing a second or subsequent protest by the same real party in interest.

§ 1.497(d)—for filing an oath or declaration pursuant to 35 U.S.C. 371(c)(4) naming an inventive entity different from the inventive entity set forth in the international stage.

§ 3.81—for a patent to issue to assignee, assignment submitted after payment of the issue fee.

(I) For filing a petition for the revival of an unavoidably abandoned application under 35 U.S.C. 111, 133, 364, or 371, for the unavoidably delayed payment of the issue fee under 35 U.S.C. 151, or for the revival of an unavoidably terminated reexamination proceeding under 35 U.S.C. 133 (§ 1.137(a)):

By a small entity (§ 1.27(a)). . . \$270.00

By other than a small entity . . . \$540.00

§ 1.41 Applicant for patent.

(a) A patent is applied for in the name or names of the actual inventor or inventors.

(1) The inventorship of a non provisional application is

§ 1.63(d) に定められる場合を除き、§ 1.63 によって規定されている宣誓書又は宣言書に記載されている発明者名である。§ 1.63 によって規定されている宣誓書又は宣言書が非仮出願の係属中に提出されない場合は、発明者名は、§ 1.53(b) に従って提出された出願書類に記載されている発明者名である。ただし、出願人が、§ 1.17(i) に記載されている処理手数料を含め、発明者の名称を提供又は変更する書類を提出したときは、この限りでない。

(2) 仮出願に係る発明者名は、§ 1.51(c)(1) によって規定されている添状に記載されている発明者名である。§ 1.51(c)(1) によって規定されている添状が仮出願の係属中に提出されない場合は、発明者名は、§ 1.53(c) に従って提出された出願書類に記載されている発明者名である。ただし、出願人が、§ 1.17(q) に記載されている処理手数料を含め、発明者の名称を提供又は変更する書類を提出したときは、この限りでない。

(3) § 1.63 によって規定されている宣誓書若しくは宣言書を添付せずに提出される非仮出願、又は § 1.51(c)(1) によって規定されている添状を添付せずに提出される仮出願に関しては、その出願書類が § 1.53(b) 又は § 1.53(c) に従って提出される時に、実際の発明者と考えられる各人の名称、居所及び国籍が提供されなければならない。

(4) 35 U.S.C. 第 371 条に基づいて国内段階に移行する国際出願に係る発明者名は、当該国際出願に記載されている発明者名であって、PCT 規則 92 の 2 に基づいて行われた変更を含む。国際出願において名称表示がされている発明主体とは異なる発明主体の名称表示をしているか、又は PCT 規則 4.17(iv) に基づいて提出された宣言書の作成の後に、PCT 規則 92 の 2 に基づいて発明主体についての変更が行われている場合の宣誓書若しくは宣言書の提出に関しては、§ 1.497(d) 及び(f) を参照(35 U.S.C. 第 371 条に基づいて国内段階に移行する国際出願には、§ 1.48(f)(1) は適用しない)。

(b) 別段の指示がある場合を除き、これらの条において使用される「出願人」とは、特許出願をする発明者若しくは共同発明者、又は § 1.42、§ 1.43 若しくは § 1.47 に記載されている、発明者に代わって特許出願をする者をいう。

(c) 出願人からの委任を受けている者は、発明者の代理として、特許出願を物理的又は電子的に特許商標庁に届けることができるが、出願に関する宣誓又は宣言(§ 1.63) は、§ 1.64 に従ってのみ行うことができる。

(d) 委任についての疑義が生じたときは、出願をする者に対し、出願が委任されたことの証明を要求することができる。

§ 1.45 共同発明者

(a) 共同発明者は共同して特許出願をしなければ

that inventorship set forth in the oath or declaration as prescribed by § 1.63, except as provided for in §§ 1.53(d)(4) and 1.63(d). If an oath or declaration as prescribed by § 1.63 is not filed during the pendency of a nonprovisional application, the inventorship is that inventorship set forth in the application papers filed pursuant to § 1.53(b), unless applicant files a paper, including the processing fee set forth in § 1.17(i), supplying or changing the name or names of the inventor or inventors.

(2) The inventorship of a provisional application is that inventorship set forth in the cover sheet as prescribed by § 1.51(c)(1). If a cover sheet as prescribed by § 1.51(c)(1) is not filed during the pendency of a provisional application, the inventorship is that inventorship set forth in the application papers filed pursuant to § 1.53(c), unless applicant files a paper including the processing fee set forth in § 1.17(q), supplying or changing the name or names of the inventor or inventors.

(3) In a nonprovisional application filed without an oath or declaration as prescribed by § 1.63 or a provisional application filed without a cover sheet as prescribed by § 1.51(c)(1), the name, residence, and citizenship of each person believed to be an actual inventor should be provided when the application papers pursuant to § 1.53(b) or § 1.53(c) are filed.

(4) The inventorship of an international application entering the national stage under 35 U.S.C. 371 is that inventorship set forth in the international application, which includes any change effected under PCT Rule 92bis. See § 1.497(d) and (f) for filing an oath or declaration naming an inventive entity different from the inventive entity named in the international application, or if a change to the inventive entity has been effected under PCT Rule 92bis subsequent to the execution of any declaration filed under PCT Rule 4.17(iv) (§ 1.48(f)(1) does not apply to an international application entering the national stage under 35 U.S.C. 371).

(b) Unless the contrary is indicated the word “applicant” when used in these sections refers to the inventor or joint inventors who are applying for a patent, or to the person mentioned in §§ 1.42, 1.43 or 1.47 who is applying for a patent in place of the inventor.

(c) Any person authorized by the applicant may physically or electronically deliver an application for patent to the Office on behalf of the inventor or inventors, but an oath or declaration for the application (§ 1.63) can only be made in accordance with § 1.64.

(d) A showing may be required from the person filing the application that the filing was authorized where such authorization comes into question.

§ 1.45 Joint inventors.

(a) Joint inventors must apply for a patent jointly and

ならず、また各人が所要の宣誓又は宣言をしなければならない。§ 1.47 に定める場合を除き、共同発明者の中の 1 のみでは、又は全員ではない共同発明者は、共同で発明された発明についての特許出願をすることができない。

(b) 発明者は、次の条件に該当している場合であっても、共同して出願することができる。

(1) それらの者が物理的に一緒に又は同時期に働いていなかった場合

(2) 各発明者が同種又は同量の貢献をしていなかった場合、又は

(3) 各発明者の貢献が、その出願の全てのクレームには及んでいなかった場合

(c) 非仮出願に複数の発明者が記名されている場合は、記名されている各発明者は、個人として又は共同で、その出願に係る少なくとも 1 のクレームの主題に対して貢献していなければならない。また、その出願は、35 U.S.C. 第 116 条に基づく共同出願とみなされる。仮出願に複数の発明者が記名されている場合は、記名されている各発明者は、個人として又は共同で、仮出願に開示されている主題に対して貢献していなければならない。また、その仮出願は、35 U.S.C. 第 116 条に基づく共同出願とみなされる。

§ 1.46 譲渡された発明及び特許

発明又は発行される予定の特許に関する全部又は一部の権利が譲渡された場合は、依然として、発明者又は § 1.42、§ 1.43 又は § 1.47 に記載されている者の 1 によって、出願がされるか又は出願をするための委任がされ、かつ、宣誓書又は宣言書が署名されなければならない。ただし、特許は、§ 3.81 に定められているとおり、譲受人、又は発明者及び譲受人が共同で発行を受けることができる。

§ 1.47 発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合の出願

(a) 共同発明者が特許出願に参加することを拒絶するか、又は適切な努力をした後で、所在不明であるか若しくは連絡が取れない場合は、出願は、他の発明者が本人及び非署名発明者を代表して行うことができる。当該出願に係る宣誓書又は宣言書には、関連事実に関する証拠、§ 1.17(g) に規定されている手数料、非署名発明者について最後に分かっていた宛先を含む申請書が添付されなければならない。非署名発明者は、その後、§ 1.63 の要件を満たす宣誓書又は宣言書を提出することにより、出願に参加することができる。

(b) 発明者全員が特許出願の作成を拒絶するか、又は適切な努力をした後で、所在不明であるか若しくは連絡が取れない場合は、発明者がその発明を譲渡したか若しくは書面により譲渡することに同意した相手である者、又はそれ以外に当該手続を正当化する事項に関する十分な財産的権利を証明する者は、発明者全員のために及びその代理人として、特許出願をすることができる。そのような出願における宣誓書又は宣言書には、関連事実

each must make the required oath or declaration: neither of them alone, nor less than the entire number, can apply for a patent for an invention invented by them jointly, except as provided in § 1.47.

(b) Inventors may apply for a patent jointly even though

(1) They did not physically work together or at the same time,

(2) Each inventor did not make the same type or amount of contribution, or

(3) Each inventor did not make a contribution to the subject matter of every claim of the application.

(c) If multiple inventors are named in a nonprovisional application, each named inventor must have made a contribution, individually or jointly, to the subject matter of at least one claim of the application and the application will be considered to be a joint application under 35 U.S.C. 116. If multiple inventors are named in a provisional application, each named inventor must have made a contribution, individually or jointly, to the subject matter disclosed in the provisional application and the provisional application will be considered to be a joint application under 35 U.S.C. 116.

§ 1.46 Assigned inventions and patents.

In case the whole or a part interest in the invention or in the patent to be issued is assigned, the application must still be made or authorized to be made, and an oath or declaration signed, by the inventor or one of the persons mentioned in §§ 1.42, 1.43, or 1.47. However, the patent may be issued to the assignee or jointly to the inventor and the assignee as provided in § 3.81.

§ 1.47 Filing when an inventor refuses to sign or cannot be reached.

(a) If a joint inventor refuses to join in an application for patent or cannot be found or reached after diligent effort, the application may be made by the other inventor on behalf of himself or herself and the nonsigning inventor. The oath or declaration in such an application must be accompanied by a petition including proof of the pertinent facts, the fee set forth in § 1.17(g), and the last known address of the nonsigning inventor. The nonsigning inventor may subsequently join in the application by filing an oath or declaration complying with § 1.63.

(b) Whenever all of the inventors refuse to execute an application for patent, or cannot be found or reached after diligent effort, a person to whom an inventor has assigned or agreed in writing to assign the invention, or who otherwise shows sufficient proprietary interest in the matter justifying such action, may make application for patent on behalf of and as agent for all the inventors. The oath or declaration in such an application must be accompanied by a petition

についての証拠、当該手続が当事者の権利を保全するために又は回復不能の損害を防止するために必要である旨の証明、§ 1.17(g) に規定されている手数料、及び発明者全員についての最後に分かっていた宛先を含む申請書が添付されなければならない。発明者は、その後、§ 1.63 の要件を満たす宣誓書又は宣言書を提出することにより、その出願に参加することができる。

(c) 特許商標庁は、出願についての通知を、その出願に参加していない全ての発明者に対し、前記申請書に記載されている宛先に名宛して送付し、かつ、出願の通知を公報に公告する。特許商標庁は、継続又は分割出願については、先の出願に関する通知が非署名発明者に与えられている場合は、通知規定の適用を省略することができる。

§ 1.48 35 U.S.C. 第 116 条による再発行出願以外の特許出願における発明者名の訂正

(a) 宣誓書／宣言書が提出された後の非仮出願非仮出願に関して作成された § 1.63 宣誓書又は宣言書において、発明主体が誤って記載されており、かつ、当該過失が誤って発明者として記名されている者の側、又は過失により記名されなかった者の側の詐欺的意図なく生じていた場合は、非仮出願の発明者名を、実際の発明者のみを記名するよう補正することができる。発明者名の補正には、次のものを必要とする。

- (1) 発明者名についての訂正申請であって、要望する発明者名の変更を記載したもの
- (2) 発明者として追加される各人及び発明者として削除される各人からの陳述書であって、発明者名における過失が当該人の詐欺的意図なく生じた旨のもの
- (3) 実際の発明者による宣誓書又は宣言書であって、§ 1.63 によって要求されるか、又は § 1.42、§ 1.43 若しくは § 1.47 によって許容されるもの
- (4) § 1.17(i) に記載されている処理手数料、及び
- (5) 当初に記名されていた発明者の何れかによって譲渡が行われていた場合は、譲受人の承諾書(§ 3.73(b) 参照)

§ 1.63 宣誓書又は宣言書

(a) 非仮出願の一部として § 1.51(b)(2) に基づいて提出される宣誓書又は宣言書は、次の条件を満たさなければならない。

- (1) § 1.66 又は § 1.68 に従って作成、すなわち、署名されること。人が署名資格を有するための最低年齢はないが、署名をする者は、署名する能力、すなわち、当該人が署名しようとする文書を理解する能力を有していなければならない。
- (2) 各発明者を、姓及び少なくとも 1 の略称でない名、その他にも名又はイニシャルがある場合はそれを含む完全名称によって特定すること

including proof of the pertinent facts, a showing that such action is necessary to preserve the rights of the parties or to prevent irreparable damage, the fee set forth in § 1.17(g), and the last known address of all of the inventors. An inventor may subsequently join in the application by filing an oath or declaration complying with § 1.63.

(c) The Office will send notice of the filing of the application to all inventors who have not joined in the application at the address(es) provided in the petition under this section, and publish notice of the filing of the application in the Official Gazette. The Office may dispense with this notice provision in a continuation or divisional application, if notice regarding the filing of the prior application was given to the nonsigning inventor(s).

§ 1.48 Correction of inventorship in a patent application, other than a reissue application, pursuant to 35 U.S.C. 116.

(a) Nonprovisional application after oath/declaration filed. If the inventive entity is set forth in error in an executed § 1.63 oath or declaration in a nonprovisional application, and such error arose without any deceptive intention on the part of the person named as an inventor in error or on the part of the person who through error was not named as an inventor, the inventorship of the nonprovisional application may be amended to name only the actual inventor or inventors. Amendment of the inventorship requires:

- (1) A request to correct the inventorship that sets forth the desired inventorship change;
- (2) A statement from each person being added as an inventor and from each person being deleted as an inventor that the error in inventorship occurred without deceptive intention on his or her part;
- (3) An oath or declaration by the actual inventor or inventors as required by § 1.63 or as permitted by §§ 1.42, 1.43 or § 1.47;
- (4) The processing fee set forth in § 1.17(i); and
- (5) If an assignment has been executed by any of the original named inventors, the written consent of the assignee (see § 3.73(b) of this chapter).

§ 1.63 Oath or declaration.

(a) An oath or declaration filed under § 1.51(b)(2) as a part of a nonprovisional application must:

- (1) Be executed, i.e., signed, in accordance with either § 1.66 or § 1.68. There is no minimum age for a person to be qualified to sign, but the person must be competent to sign, i.e., understand the document that the person is signing;
- (2) Identify each inventor by full name, including the family name, and at least one given name without abbreviation together with any other given name or initial;

(3) 各発明者の国籍を特定すること、及び

(4) 宣誓又は宣言をする者は、記名されている発明者が、クレームされ、特許が求められている主題の本来かつ最初の発明者であると考えている旨を陳述すること

(b) (a) の要件を満たす他に、宣誓書又は宣言書は、次の条件を満たさなければならない。

(1) 対象とする出願を特定すること

(2) 宣誓又は宣言をする者は、宣誓書又は宣言書において明示して言及されているクレームを含む出願内容(補正書があるときは、それによって補正されたもの)を精査しており、かつ、理解している旨を陳述すること、及び

(3) 宣誓又は宣言をする者が、§ 1.56 において定義されている特許性にとって重要であることが当該人に分かっている全ての情報を特許商標庁に開示する義務を承知している旨を陳述すること

(c) そのような情報が § 1.76 に従って出願データシート上で提供されている場合を除き、宣誓書又は宣言書は、次の事項も特定しなければならない。

(1) 各発明者について、郵便宛先、及び発明者が郵便を通常受け取る場所と異なる場所に住んでいる場合は、その居所、及び

(2) § 1.55 に従って優先権主張の基礎とされる特許(又は、発明者証)についての外国出願があるときは、その出願、及び優先権主張の基礎とされる出願の出願日前の出願日を有する外国出願があるときは、その出願。特定の方法是、出願番号、出願に係る国、年月日を明示することによる。

(d)(1) 継続又は分割出願においては、§ 1.51(b)(2) 及び § 1.53(f) に基づく新たな宣誓書又は宣言書を作成する必要はない。ただし、次の事項を条件とする。

(i) 先の非仮出願が(a) から(c) までによって規定されている宣誓書又は宣言書を含んでいたこと

(ii) 継続又は分割出願が、先の出願に記名されていた発明者の全員又はそれより少ない者によって提出されたこと

(iii) 継続又は分割出願において提出された明細書及び図面が、先の出願において新規事項になると思われる事項を含んでいないこと、及び

(iv) 先の出願において提出された、作成された宣誓書又は宣言書の写しであって、署名又は当該書類に署名がされていたことの表示を示すものが、継続又は分割出願について提出されること

(2) 継続又は分割出願について本項に基づいて提出される、作成された宣誓書又は宣言書の写しには、継続又は分割出願において発明者でない者の名称の削除を要求する陳述が添付されなければならない。

(3) 作成された宣誓書又は宣言書であって、継続又

(3)Identify the country of citizenship of each inventor; and

(4)State that the person making the oath or declaration believes the named inventor or inventors to be the original and first inventor or inventors of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought.

(b)In addition to meeting the requirements of paragraph (a) of this section, the oath or declaration must also:

(1)Identify the application to which it is directed;

(2)State that the person making the oath or declaration has reviewed and understands the contents of the application, including the claims, as amended by any amendment specifically referred to in the oath or declaration; and

(3)State that the person making the oath or declaration acknowledges the duty to disclose to the Office all information known to the person to be material to patentability as defined in § 1.56.

(c)Unless such information is supplied on an application data sheet in accordance with § 1.76, the oath or declaration must also identify:

(1)The mailing address, and the residence if an inventor lives at a location which is different from where the inventor customarily receives mail, of each inventor; and

(2)Any foreign application for patent (or inventor's certificate) for which a claim for priority is made pursuant to § 1.55, and any foreign application having a filing date before that of the application on which priority is claimed, by specifying the application number, country, day, month, and year of its filing.

(d)(1)A newly executed oath or declaration is not required under § 1.51(b)(2) and § 1.53(f) in a continuation or divisional application, provided that:

(i)The prior nonprovisional application contained an oath or declaration as prescribed by paragraphs (a) through (c) of this section;

(ii)The continuation or divisional application was filed by all or by fewer than all of the inventors named in the prior application;

(iii)The specification and drawings filed in the continuation or divisional application contain no matter that would have been new matter in the prior application; and

(iv)A copy of the executed oath or declaration filed in the prior application, showing the signature or an indication thereon that it was signed, is submitted for the continuation or divisional application.

(2)The copy of the executed oath or declaration submitted under this paragraph for a continuation or divisional application must be accompanied by a statement requesting the deletion of the name or names of the person or persons who are not inventors in the continuation or divisional application.

(3)Where the executed oath or declaration of which a

は分割出願についてその写しが提出されたものが、§ 1.47 に基づく状態を付与された先の出願において最初に提出されたものである場合は、その先の出願に関する、作成された宣誓書又は宣言書の写しには、次のものが添付されなければならない。

(i) 先の出願に対し § 1.47 の状態の付与を求める申請書を承認する決定書の写し。ただし、全ての発明者又は法定代理人が、継続又は分割出願が 35 U.S.C. 第 120 条、第 121 条又は第 365 条(c) に基づく利益を主張している、§ 1.47 に基づく状態を付与された出願に参加するための宣誓書又は宣言書を提出している場合は、この限りでない。及び

(ii) 1 又は 2 以上の発明者又は法定代理人であって、先の出願に参加することを拒絶した、又は所在不明であった若しくは連絡が取れなかった者が、その後、先の出願、又は継続若しくは分割出願が 35 U.S.C. 第 120 条、第 121 条若しくは第 365 条(c) に基づく利益を主張する他の出願に参加している場合は、その出願に参加するために、当該発明者若しくは法定代理人によって提出された、その後作成された宣誓書若しくは宣言書の写し

(4) 先の出願の手続遂行中に委任状又は通信宛先が変更された場合は、委任状又は通信宛先に関する当該変更は、継続又は分割出願において確認されなければならない。それがなかった場合は、特許商標庁は、継続又は分割出願において、先の出願の手続遂行中における委任状又は通信宛先の変更を承認することができない。

(5) 先の出願において記名されていなかった発明者を記名する継続又は分割出願においては、新たに作成された宣誓書又は宣言書が提出されなければならない。

(e) 一部継続出願においては、新たに作成された宣誓書又は宣言書が提出されなければならないが、それには先の出願において記名されていた発明者全員、それより多い又は少ない発明者を記名することができる。

§ 1.64 宣誓又は宣言をする者

(a) 宣誓又は宣言 (§ 1.63) は、補充宣誓又は補充宣言 (§ 1.67) を含め、実際の発明者全員によって行われなければならない。ただし、§ 1.42、§ 1.43、§ 1.47 又は § 1.67 によって定められている場合を除く。

§ 1.103 特許商標庁による処分の中止

(a) 理由による中止出願人から申請があった場合において、正当かつ十分な理由があるときは、特許商標庁は、庁による処分の中止を認めることができる。特許商標庁は、庁指令に対する出願人の応答が済んでいない場合は、処分の中止をしないものとする。本項に基づく処分の中止を求める申請は、6 月以内の中止期間を指定しなければならない

copy is submitted for a continuation or divisional application was originally filed in a prior application accorded status under § 1.47, the copy of the executed oath or declaration for such prior application must be accompanied by:

(i) A copy of the decision granting a petition to accord § 1.47 status to the prior application, unless all inventors or legal representatives have filed an oath or declaration to join in an application accorded status under § 1.47 of which the continuation or divisional application claims a benefit under 35 U.S.C. 120, 121, or 365(c); and

(ii) If one or more inventor(s) or legal representative(s) who refused to join in the prior application or could not be found or reached has subsequently joined in the prior application or another application of which the continuation or divisional application claims a benefit under 35 U.S.C. 120, 121, or 365(c), a copy of the subsequently executed oath(s) or declaration(s) filed by the inventor or legal representative to join in the application.

(4) Where the power of attorney or correspondence address was changed during the prosecution of the prior application, the change in power of attorney or correspondence address must be identified in the continuation or divisional application. Otherwise, the Office may not recognize in the continuation or divisional application the change of power of attorney or correspondence address during the prosecution of the prior application.

(5) A newly executed oath or declaration must be filed in a continuation or divisional application naming an inventor not named in the prior application.

(e) A newly executed oath or declaration must be filed in any continuation-in-part application, which application may name all, more, or fewer than all of the inventors named in the prior application.

§ 1.64 Person making oath or declaration.

(a) The oath or declaration (§ 1.63), including any supplemental oath or declaration (§ 1.67), must be made by all of the actual inventors except as provided for in §§ 1.42, 1.43, 1.47, or § 1.67.

§ 1.103 Suspension of action by the Office.

(a) Suspension for cause. On request of the applicant, the Office may grant a suspension of action by the Office under this paragraph for good and sufficient cause. The Office will not suspend action if a reply by applicant to an Office action is outstanding. Any petition for suspension of action under this paragraph must specify a period of suspension not exceeding six

ない。本項に基づく申請はまた、次のものも含まなければならない。

- (1) 処分中止のための正当かつ十分な理由の証明、及び
- (2) § 1.17(g) に記載されている手数料。ただし、その理由が庁の過失である場合を除く。

§ 1.137 放棄された出願、終結された若しくは限定された再審査手続、又は消滅した特許の回復

(a) 不可避の遅延出願人又は特許所有者による応答の遅延が不可避であった場合は、放棄された出願、§ 1.550(d) 若しくは § 1.957(b) に基づいて終結された、若しくは § 1.957(c) に基づいて限定された再審査手続、又は消滅した特許を回復するため、本項に従った申請書を提出することができる。本項に従った、承認することができる申請書には、次のものが添付されなければならない。

- (1) 既に提出されている場合を除き、未解決となっている庁の指令又は通知に対する所要の応答
- (2) § 1.17(l) に記載されている申請手数料
- (3) 応答提出期日から本項による、承認することができる申請書の提出に至るまでの所要の応答の提出における遅延全体が不可避であったことを長官に認めさせる証明、及び
- (4) (d) によって要求されるターミナルディスクレマー(及び § 1.20(d) に記載されている手数料)

(b) 故意によらない遅延出願人又は特許所有者による応答の遅延が故意によるものでなかった場合は、放棄された出願、§ 1.550(d) 若しくは § 1.957(b) に基づいて終結された、若しくは § 1.957(c) に基づいて限定された再審査手続、又は消滅した特許を回復するため、本項に従った申請書を提出することができる。本項に従った、承認することができる申請書には、次のものが添付されなければならない。

- (1) 既に提出されている場合を除き、未解決となっている庁の指令又は通知に対する所要の応答
- (2) § 1.17(m) に記載されている申請手数料
- (3) 応答提出期日から本項による、承認することができる申請書の提出に至るまでの所要の応答の提出における遅延全体が故意によるものではなかった旨の陳述。長官は、遅延が故意によるものでなかったか否かについて疑義があるときは、追加の情報を要求することができる。及び
- (4) (d) によって要求されるターミナルディスクレマー(及び § 1.20(d) に記載されている手数料)

(c) 応答手続の不履行のために放棄された非仮出願については、所要の応答は、継続出願をすることによって満たすことができる。非仮出願である通常特許出願又は植物出願であって、1995年6月8日以後にされ、手続の不履行のために放棄されたものについては、所要の応答は、§ 1.114 に従った継続審査請求の提出によっても満たすことができる。発行手数料又はその一部の不納のために放棄されるか、消滅した出願又は特許については、所要の応答は、発行手数料又はそれに係る未

months. Any petition for suspension of action under this paragraph must also include:

- (1) A showing of good and sufficient cause for suspension of action; and
- (2) The fee set forth in § 1.17(g), unless such cause is the fault of the Office.

§ 1.137 Revival of abandoned application, terminated or limited reexamination prosecution, or lapsed patent.

(a) Unavoidable. If the delay in reply by applicant or patent owner was unavoidable, a petition may be filed pursuant to this paragraph to revive an abandoned application, a reexamination prosecution terminated under §§ 1.550(d) or 1.957(b) or limited under § 1.957(c), or a lapsed patent. A grantable petition pursuant to this paragraph must be accompanied by:

- (1) The reply required to the outstanding Office action or notice, unless previously filed;
- (2) The petition fee as set forth in § 1.17(l);
- (3) A showing to the satisfaction of the Director that the entire delay in filing the required reply from the due date for the reply until the filing of a grantable petition pursuant to this paragraph was unavoidable; and
- (4) Any terminal disclaimer (and fee as set forth in § 1.20(d)) required pursuant to paragraph (d) of this section.

(b) Unintentional. If the delay in reply by applicant or patent owner was unintentional, a petition may be filed pursuant to this paragraph to revive an abandoned application, a reexamination prosecution terminated under §§ 1.550(d) or 1.957(b) or limited under § 1.957(c), or a lapsed patent. A grantable petition pursuant to this paragraph must be accompanied by:

- (1) The reply required to the outstanding Office action or notice, unless previously filed;
- (2) The petition fee as set forth in § 1.17(m);
- (3) A statement that the entire delay in filing the required reply from the due date for the reply until the filing of a grantable petition pursuant to this paragraph was unintentional. The Director may require additional information where there is a question whether the delay was unintentional; and
- (4) Any terminal disclaimer (and fee as set forth in § 1.20(d)) required pursuant to paragraph (d) of this section.

(c) Reply. In a nonprovisional application abandoned for failure to prosecute, the required reply may be met by the filing of a continuing application. In a nonprovisional utility or plant application filed on or after June 8, 1995, and abandoned for failure to prosecute, the required reply may also be met by the filing of a request for continued examination in compliance with § 1.114. In an application or patent, abandoned or lapsed for failure to pay the issue fee or any portion thereof, the required reply must include

納残額の納付を含まなければならない。公開手数料の不納のために放棄された出願については、所要の応答は、公開手数料の納付を含まなければならない。

(d) ターミナルディスクレマー

(1) 意匠出願についての本条による回復申請には、ターミナルディスクレマー及び § 1.321 に記載されている手数料が添付されていなければならない。そのディスクレマーは、その出願に付与される特許の存続期間内の出願放棄期間に等しい終末部分を公衆に献呈するものでなければならない。1995年6月8日前に提出された通常特許出願又は植物出願の何れかについての、本条による回復申請には、ターミナルディスクレマー及び § 1.321 に記載されている手数料が添付されていなければならない。そのディスクレマーは、その出願に付与される特許の存続期間内の終末部分であって、次の期間の短い方に等しいものを公衆に献呈するものでなければならない。

(i) 出願の放棄期間、又は

(ii) その出願が合衆国においてされた日から、又はその出願が 35 U.S.C. 第 120 条、第 121 条又は第 365 条(c) に基づく、先にされた出願についての明示の言及を含んでいる場合は、それらの出願の内の最先のものがされた日から 20 年を超える期間

(2) (d)(1) によるターミナルディスクレマーはまた、1995年6月8日前にされた継続の通常特許出願若しくは植物出願について、又は回復を求める出願への 35 U.S.C. 第 120 条、第 121 条若しくは第 365 条(c) に基づく明示の言及を含んでいる継続の意匠出願について、付与される特許にも適用しなければならない。

(3) (d)(1) の規定は、1995年6月8日以後にされた通常特許出願又は植物出願と同時係属することのみを目的として回復が求められる出願、消滅した特許、再発行出願又は再審査手続には適用しない。

(e) 再考慮の請求本条に従って提出される申請に基づく、放棄された出願、終結された若しくは限定された再審査手続、又は消滅した特許の回復を拒絶する旨の決定について再考慮又は再審理を求める請求は、それが適時であるとみなされるためには、回復を拒絶する旨の決定から 2 月以内、又はその決定において定められている期間内に提出されなければならない。決定が別段の指示をしている場合を除き、次の規定に基づいて期間延長を受けることができる。

(1) 放棄された出願又は消滅した特許に関しては、§ 1.136 の規定

(2) 査定系再審査が § 1.510 に基づいて提起された場合は、終結された査定系再審査手続に関する § 1.550(c) の規定、又は

(3) 当事者系再審査手続が § 1.913 に基づいて提起された場合は、終結された当事者系再審査手続若しくはその後の手続について限定を受けた当事者系再審査手続に関する § 1.956 の規定

payment of the issue fee or any outstanding balance. In an application, abandoned for failure to pay the publication fee, the required reply must include payment of the publication fee.

(d) Terminal disclaimer.

(1) Any petition to revive pursuant to this section in a design application must be accompanied by a terminal disclaimer and fee as set forth in § 1.321 dedicating to the public a terminal part of the term of any patent granted thereon equivalent to the period of abandonment of the application. Any petition to revive pursuant to this section in either a utility or plant application filed before June 8, 1995, must be accompanied by a terminal disclaimer and fee as set forth in § 1.321 dedicating to the public a terminal part of the term of any patent granted thereon equivalent to the lesser of:

(i) The period of abandonment of the application; or

(ii) The period extending beyond twenty years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application(s) under 35 U.S.C. 120, 121, or 365(c), from the date on which the earliest such application was filed.

(2) Any terminal disclaimer pursuant to paragraph (d)(1) of this section must also apply to any patent granted on a continuing utility or plant application filed before June 8, 1995, or a continuing design application, that contains a specific reference under 35 U.S.C. 120, 121, or 365(c) to the application for which revival is sought.

(3) The provisions of paragraph (d)(1) of this section do not apply to applications for which revival is sought solely for purposes of copendency with a utility or plant application filed on or after June 8, 1995, to lapsed patents, to reissue applications, or to reexamination proceedings.

(e) Request for reconsideration. Any request for reconsideration or review of a decision refusing to revive an abandoned application, a terminated or limited reexamination prosecution, or lapsed patent upon petition filed pursuant to this section, to be considered timely, must be filed within two months of the decision refusing to revive or within such time as set in the decision. Unless a decision indicates otherwise, this time period may be extended under:

(1) The provisions of § 1.136 for an abandoned application or lapsed patent;

(2) The provisions of § 1.550(c) for a terminated ex parte reexamination prosecution, where the ex parte reexamination was filed under § 1.510; or

(3) The provisions of § 1.956 for a terminated inter partes reexamination prosecution or an inter partes reexamination limited as to further prosecution, where the inter partes reexamination was filed under § 1.913.

(f) 外国出願についての特許商標庁への届出不履行を理由とする放棄出願から 18 月後の出願公開を要求する外国における又は多国間条約に基づく出願についての特許商標庁への適時の届出の不履行を理由として、35 U.S.C. 第 122 条(b)(2)(B)(iii) に従って放棄された非仮出願は、(b)に従う場合に限り、回復することができる。(c)の応答要件は、外国における又は多国間条約に基づくその出願についての届出によって満たされるが、本条に基づく申請書の提出は、その出願に対して進行している応答期間を停止させる作用を有さない。

(g) 仮出願特許商標庁の要求に対する適時の応答の不履行を理由として放棄された仮出願は、本条に従って回復することができる。35 U.S.C. 第 119 条(e)(3)及び § 1.7(b) に従うことを条件として、仮出願は如何なる場合も、その出願日から 12 月が経過したときは係属しているとはみなされない。

§ 1.324 35 U.S.C. 第 256 条による、特許に関する発明者名の訂正

(a) 過誤により、発行された特許に他人が発明者として記名されているか、又は過誤により、発行された特許に発明者が記名されておらず、かつ、当該過誤が本人の詐欺的意図なく生じていた場合において、当事者及び譲受人の全員からの申請があったとき、又はそのような事項が問題提起された裁判所の命令があったときは、長官は、35 U.S.C. 第 256 条に従って実際の発明者のみを記名する証明書を発行することができる。インターフェアレンスに関係している特許についての発明者名を訂正するための申請は、本条の要件を満たさなければならず、また、§ 41.121(a)(2) 又は § 41.121(a)(3)に基づく申立書が添付されなければならない。

(b) 特許に係る発明者名を訂正するための(a)による請求書には、次のものが添付されなければならない。

(1) 1 又は 2 以上の発明者が追加される場合は、発明者として追加される各人からの陳述書であって、発明者名に係る過誤が当該人の詐欺的意図なく生じた旨のもの

(2) (b)(1) に基づく陳述書を提出しなかった、現に記名されている発明者からの陳述書であって、発明者名の変更に同意するか又は請求されている変更に関して不同意はないことを陳述しているかの何れかのもの

(3) (b)(1) 及び(b)(2) に基づく陳述書を提出する当事者からの譲受人全員による陳述書であって、特許に関する発明者名の変更に同意するもの。この陳述書は、§ 3.73(b)の要件を満たさなければならない。及び

(4) § 1.20(b) に記載されている手数料

(c) 出願に関する発明者名の変更に関しては、§ 1.48 及び § 1.497 を参照。

(f) Abandonment for failure to notify the Office of a foreign filing: A nonprovisional application abandoned pursuant to 35 U.S.C. 122(b)(2)(B)(iii) for failure to timely notify the Office of the filing of an application in a foreign country or under a multinational treaty that requires publication of applications eighteen months after filing, may be revived only pursuant to paragraph (b) of this section. The reply requirement of paragraph (c) of this section is met by the notification of such filing in a foreign country or under a multinational treaty, but the filing of a petition under this section will not operate to stay any period for reply that may be running against the application.

(g) Provisional applications: A provisional application, abandoned for failure to timely respond to an Office requirement, may be revived pursuant to this section. Subject to the provisions of 35 U.S.C. 119(e)(3) and § 1.7(b), a provisional application will not be regarded as pending after twelve months from its filing date under any circumstances.

§ 1.324 Correction of inventorship in patent, pursuant to 35 U.S.C. 256.

(a) Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent and such error arose without any deceptive intention on his or her part, the Director, pursuant to 35 U.S.C. 256, may, on application of all the parties and assignees, or on order of a court before which such matter is called in question, issue a certificate naming only the actual inventor or inventors. A petition to correct inventorship of a patent involved in an interference must comply with the requirements of this section and must be accompanied by a motion under § 41.121(a)(2) or § 41.121(a)(3) of this title.

(b) Any request to correct inventorship of a patent pursuant to paragraph (a) of this section must be accompanied by:

(1) Where one or more persons are being added, a statement from each person who is being added as an inventor that the inventorship error occurred without any deceptive intention on his or her part;

(2) A statement from the current named inventors who have not submitted a statement under paragraph (b)(1) of this section either agreeing to the change of inventorship or stating that they have no disagreement in regard to the requested change;

(3) A statement from all assignees of the parties submitting a statement under paragraphs (b)(1) and (b)(2) of this section agreeing to the change of inventorship in the patent, which statement must comply with the requirements of § 3.73(b) of this chapter; and

(4) The fee set forth in § 1.20(b).

(c) For correction of inventorship in an application, see §§ 1.48 and 1.497.

(d) 第 41 部副部 D に基づいて特許審判インターフェアレンス部によって取り扱われる係争事件に関しては、特許に関する訂正請求は、§ 41.121(a)(2)又は§ 41.121(a)(3) に基づく申立の様式によらなければならない。

§ 3.11(a) 記録される文書

(a) § 3.28 および § 3.31 に規定する完全なカバーシートが添付された出願、特許および登録の譲渡は特許商標庁に記録される。§ 3.28 および § 3.31 に規定する完全なカバーシートが添付されたその他の文書は本項の規定に従い、または局長に裁量により記録される。

(d) In a contested case before the Board of Patent Appeals and Interferences under part 41, subpart D, of this title, a request for correction of a patent must be in the form of a motion under § 41.121(a)(2) or § 41.121(a)(3) of this title.

§ 3.11 Documents which will be recorded.

(a) Assignments of applications, patents, and registrations, accompanied by completed cover sheets as specified in §§ 3.28 and 3.31, will be recorded in the Office. Other documents, accompanied by completed cover sheets as specified in §§ 3.28 and 3.31, affecting title to applications, patents, or registrations, will be recorded as provided in this part or at the discretion of the Director.

V. 韓国

特許法

2010.01.27 法律第 9985 号により改正

第 29 条(特許の要件)

①産業上利用することができる発明として、次の各号のいずれか1つに該当するものを除いてはその発明に対して特許を受けることができる。

- 1.特許出願前に韓国内または国外で公知されたり公然に実施された発明
- 2.特許出願前に韓国内又は外国で頒布された刊行物に掲載されたり大統領令が定める電気通信回線を通じて公衆が利用可能になった発明

②特許出願前にその発明が属する技術分野で通常の知識を有した者が第1項各号の1に規定された発明によって容易に発明することができるものであるときには、その発明に対しては第1項の規定にかかわらず特許を受けることができない。

③特許出願した発明が当該特許出願をした日以前に特許出願又は実用新案登録出願をして当該特許出願をした後に出願公開されたり登録公告された他の特許出願又は実用新案登録出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明又は考案と同一な場合に、その発明に対しては第1項の規定にかかわらず特許を受けることができない。但し、当該特許出願の発明者と他の特許出願の発明者若しくは実用新案登録出願の考案者が同一な場合又は当該特許出願の特許出願時の特許出願人と他の特許出願若しくは実用新案登録出願の出願人が同一な場合には、この限りでない。

④第3項を適用するとき、他の特許出願または実用新案登録出願が次の各号のいずれか一つに該当する場合、第3項中“出願公開”は“出願公開または「特許協力条約」第21条による国際公開”に、“出願書に最初に添付された明細書または図面に記載された発明または考案”は国語で出願した場合“国際出願日に提出した国際出願の明細書、請求の範囲または図面に記載された発明または考案”に、外国語で出願した場合“国際出願日に提出した国際出願の明細書、請求の範囲または図面とその出願翻訳文に全て記載された発明または考案”と見る。

1.他の特許出願が第199条第1項により特許出願と見る国際出願(第214条第4項により特許出願となる国際出願を含む)である場合

2.実用新案登録出願が「実用新案法」第34条第1項により実用新案登録出願と見る国際出願(同法第40条第4項により実用新案登録出願となる国際出願を含む)である場合

第 30 条(公知等になっていない発明とみなす場合)

①特許を受けることができる権利を有した者の発明が次の各号のいずれか1つに該当する場合には、その日から6ヶ月以内に特許出願をすればその特許出願された発明に対して第29条第1項又は第2項の規定

특허법

법률 제 9985 호, 2010. 1.27, 일부개정

제 29 조(특허요건)

①산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명
2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명

② 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제 1 항 각호의 1 에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 제 1 항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

③ 특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제 1 항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원시의 특허출원인과 타특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제 3 항을 적용할 때 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제 3 항 중 "출원공개"는 "출원공개 또는 「특허협력조약」 제 21 조에 따른 국제공개"로, "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안"은 국어로 출원한 경우 "국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안"으로, 외국어로 출원한 경우 "국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다 같이 기재된 발명 또는 고안"으로 본다.

1. 다른 특허출원이 제 199 조제 1 항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(제 214 조제 4 항에 따라 특허출원으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우

2. 실용신안등록출원이 「 실용신안법 」 제 34 조제 1 항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원(같은 법 제 40 조제 4 항에 따라 실용신안등록출원으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우

제 30 조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

①특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 6 월이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제 29 조제 1 항 또는

を適用するにおいては、その発明は第 29 条第 1 項各号のいずれか 1 つに該当しないものとみなす。

1. 特許を受けることができる権利を有した者により、その発明が第 29 条第 1 項各号のいずれか 1 つに該当することになった場合。但し、条約又は法律により韓国国内又は国外で出願公開されるか、あるいは登録公告された場合を除く。

2. 特許を受けることができる権利を有した者の意思に反してその発明が第 29 条第 1 項各号の 1 に該当することになった場合

3. 削除

②第 1 項第 1 号の規定の適用を受けようとする者は、特許出願時に特許出願書にその旨を記載し、これを証明することができる書類を特許出願日から 30 日以内に特許庁長に提出しなければならない。

第 33 条(特許を受けることができる者)

①発明をした者又はその承継人は、この法で定めるところによって特許を受けることができる権利を有する。但し、特許庁職員及び特許審判院職員は相続又は遺贈の場合を除いては、特許を受けることができない。

②2 人以上が共同で発明したときには、特許を受けることができる権利は共有とする。

第 34 条(無権利者の特許出願と正当な権利者の保護)

発明者でない者として特許を受けることができる権利の承継人でない者(以下、“無権利者”という。)がした特許出願が第 33 条第 1 項本文の規定による特許を受けることができる権利を有しなかった事由で第 62 条第 2 号に該当され、特許を受けることができなくなった場合には、その無権利者の特許出願後にした正当な権利者の特許出願は無権利者が特許出願したときに特許出願したものとみなす。但し、無権利者が特許を受けることができなくなった日から 30 日を経過した後に出願をした場合には、この限りでない。

第 35 条(無権利者の特許と正当な権利者の保護)

第 33 条第 1 項本文の規定による特許を受けることができる権利を有しなかった者に対して第 133 条第 1 項第 2 号に該当し、特許を無効にするという審決が確定された場合には、その特許出願後にした正当な権利者の特許出願は、取消又は無効となったその特許の出願時に特許出願したものとみなす。但し、その特許の登録公告がある日から 2 年を経過した後または審決が確定された日から 30 日を経過した後に出願をした場合には、この限りでない。

第 36 条(先出願)

①同一な発明に対して異なった日に 2 以上の特許出願があるときには、先に特許出願した者だけがその発明に対して特許を受けることができる。

②同一な発明に対して同じ日に 2 以上の特許出願があるときには、特許出願人の協議によって定められた一つの特許出願人だけがその発明に対して特許を受け

る。第 2 項の規定を適用함에 있어서는 그 발명은 제 29 조제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제 29 조제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제 29 조제 1 항 각호의 1 에 해당하게 된 경우

3. 삭제

②제 1 항제 1 호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부 30 일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

제 33 조(특허를 받을 수 있는 자)

① 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직중 특허를 받을 수 없다.

② 2 인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다.

제 34 조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호)

발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제 33 조제 1 항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제 62 조제 2 호에 해당되어 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30 일을 경과한 후에 출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

제 35 조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호)

제 33 조제 1 항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자에 대하여 제 133 조제 1 항제 2 호에 해당되어 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2 년을 경과한 후 또는 심결이 확정된 날부터 30 일을 경과한 후에 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

제 36 조(선출원)

① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에

ることができる。協議が成立しなかつたり協議をすることができないときには、どの特許出願人もその発明に対して特許を受けることができない。

③特許出願された発明と実用新案登録出願された考案が同一な場合、その特許出願と実用新案登録出願が異なった日に出願されたものであるときには第1項の規定を準用し、その特許出願と実用新案登録出願が同じ日に出願されたものであるときには第2項の規定を準用する。

④特許出願又は実用新案登録出願が無効・取下げ、または放棄されたり、拒絶決定や拒絶すると言う趣旨の審決が確定したときには、その特許出願又は実用新案登録出願は第1項乃至第3項の規定を適用するにおいては最初からなかつたものとみなす。但し、第2項公団又はこれを準用する第3項の規定に該当し、その特許出願又は実用新案登録出願に対して、拒絶決定又は拒絶すると言う趣旨の審決が確定した時には、この限りでない。

⑤発明者又は考案者でない者として特許を受けることができる権利又は実用新案登録を受けることができる権利の承継人でない者がした特許出願又は実用新案登録出願は、第1項乃至第3項の規定を適用するにおいては最初からなかつたものとみなす。

⑥特許庁長は、第2項の場合には特許出願人に期間を定めて協議の結果を届け出ることを命じ、その期間内に届け出がないときには第2項の規定による協議は成立しなかつたものとみなす。

第38条(特許を受けることができる権利の承継)

①特許出願前において特許を受けることができる権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ第三者に対抗することができない。

②同一な者から承継した同一な特許を受けることができる権利に対して同じ日に2以上の特許出願があるときには、特許出願人の協議によって定めた者以外の承継はその効力が発生しない。

③同一な者から承継した同一な発明及び考案に対する特許を受けることができる権利及び実用新案登録を受けることができる権利に対して同じ日に特許出願及び実用新案登録出願があるときにも、第2項と同じである。

④特許出願後において特許を受けることができる権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除いては特許出願人の名義変更の届け出をしなければその効力が発生しない。

⑤特許を受けることができる権利の相続その他の一般承継がある場合には、承継人は遅滞なくその旨を特許庁長に届け出なければならぬ。

⑥同一人から承継した同一な特許を受けることができる権利の承継に関して同じ日に2以上の特許出願人変更の届け出があるときには、届出をした者間の協議により定めた者以外の者の届け出はその効力が発生しない。

⑦第36条第6項の規定は、第2項・第3項及び第6項の場合にこれを準用する。

대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.

③ 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것일 때에는 제 1 항의 규정을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것일 때에는 제 2 항의 규정을 준용한다.

④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효·취하 또는 포기되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제 1 항 내지 제 3 항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제 2 항 후단(제 3 항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제 1 항 내지 제 3 항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다.

⑥ 특허청장은 제 2 항의 경우에는 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간내에 신고가 없는 때에는 제 2 항의 규정에 의한 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.

제 38 조(특허를 받을 수 있는 권리의 승계)

① 특허출원전에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 아니하면 제 3 자에게 대항할 수 없다.

② 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정한 자외의 자의 승계는 그 효력이 발생하지 아니한다.

③ 동일한 자로부터 승계한 동일한 발명 및 고안에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있는 때에도 제 2 항과 같다.

④ 특허출원후에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.

⑤ 특허를 받을 수 있는 권리의 상속 기타 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.

⑥ 동일인으로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관하여 같은 날에 2 이상의 특허출원인변경신고가 있는 때에는 신고를 한 자간의 협의에 의하여 정한 자외의 자의 신고는 그 효력이 발생하지 아니한다.

⑦ 제 36 조제 6 항의 규정은 제 2 항·제 3 항 및 제 6 항의 경우에 이를 준용한다.

第 44 条(共同出願)

第 33 条第 2 項の規定による特許を受けることができる権利が共有の場合には、共有者全員が共同で特許出願をしなければならない。

第 62 条(特許拒絶決定)

審査官は、特許出願が次の各号のいずれか 1 つ(以下、“拒絶理由”という。)に該当するときには、その特許出願に対して特許拒絶決定をしなければならない。

1. 第 25 条・第 29 条・第 32 条・第 36 条第 1 項乃至第 3 項又は第 44 条の規定により特許することができない場合
2. 第 33 条第 1 項本文の規定による特許を受けることができる権利を有しなかったり同条同項 但し書きの規定により特許を受けることができない場合
3. 条約の規定に違反した場合
4. 第 42 条第 3 項・第 4 項・第 8 項又は第 45 条に規定された要件を満たしていない場合
5. 第 47 条第 2 項の規定による範囲を外れた補正である場合
6. 第 52 条第 1 項の規定による範囲を外れた分割出願の場合
7. 第 53 条第 1 項の規定による範囲を外れた変更出願の場合

第 63 条の 2(特許出願に対する情報提供)

特許出願がある時には、誰でもその特許出願が拒絶理由に該当し、特許されることができないという趣旨の情報を証拠と共に特許庁長に提供することができる。但し、第 42 条第 8 項及び第 45 条に規定された要件を備えず、第 62 条第 4 項に該当する場合には、この限りでない。

第 88 条(特許権の存続期間)

- ①特許権の存続期間は、第 87 条第 1 項の規定による特許権の設定登録がある日から特許出願日以後 20 年になる日までとする。
- ②正当な権利者の特許出願に対して第 34 条及び第 35 条の規定によって特許された場合には、第 1 項の特許権の存続期間は無権利者の特許出願日の次の日から起算する。
- ③削除
- ④削除

第 104 条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

①次の各号のいずれか 1 つに該当する者が、特許又は実用新案登録に対する無効審判請求の登録前に、自己の特許発明または登録実用新案が無効事由に該当することを知らずに韓国国内でその発明又は考案の実施事業をしたりその事業の準備をしている場合には、その実施又は準備をしている発明又は考案及び事業の目的の範囲内でその特許権に対して通常実施権を有したり、特許若しくは実用新案登録が無効となった当時に存在する特許権に対する専用実施権に対して通常実施権を有する。

1. 同一の発明に対する 2 以上の特許のうち、その一つ

제 44 조(공동출원)

제 33 조제 2 항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

제 62 조(특허거절결정)

심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다.

1. 제 25 조·제 29 조·제 32 조·제 36 조제 1 항 내지 제 3 항 또는 제 44 조의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우
2. 제 33 조제 1 항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약의 규정에 위반된 경우
4. 제 42 조제 3 항 제 4 항 제 8 항 또는 제 45 조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제 47 조제 2 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
6. 제 52 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
7. 제 53 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

제 63 조의 2(특허출원에 대한 정보제공)

특허출원이 있는 때에는 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 다만, 제 42 조제 8 항 및 제 45 조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

제 88 조(특허권의 존속기간)

- ①특허권의 존속기간은 제 87 조제 1 항의 규정에 의한 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일후 20 년이 되는 날까지로 한다.
- ②정당한 권리자의 특허출원에 대하여 제 34 조 및 제 35 조의 규정에 의하여 특허된 경우에는 제 1 항의 특허권의 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음날부터 기산한다.
- ③ 삭제
- ④ 삭제

제 104 조(무효심판청구등록전의 실시에 의한 통상실시권)

①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 경우에는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 또는 고안 및 사업의 목적의 범위안에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권에 대한 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 동일발명에 대한 2 이상의 특허중 그 하나를

を無効とした場合の原特許権者

2.特許発明と登録実用新案が同一でその実用新案登録を無効とした場合の原実用新案権者

3.特許を無効とし同一な発明に関して正当な権利者に特許をした場合の原特許権者

4.実用新案登録を無効としその考案と同一な発明に関して正当な権利者に特許をした場合の原実用新案権者

5.第1号乃至第4号の場合において、その無効となった特許権又は実用新案権に対して無効審判請求の登録当時に既に専用実施権若しくは通常実施権又はその専用実施権に対する通常実施権を取得しその登録を受けた者。但し、第118条第2項の規定に該当する者の場合には登録を要さない。

②第1項の規定によって通常実施権を有した者は、特許権者又は専用実施権者に相当な対価を支給しなければならない。

第133条(特許の無効審判)

①利害関係人又は審査官は、特許が次の各号のいずれか1つに該当する場合には、無効審判を請求することができる。この場合、特許請求範囲の請求項が2以上であるときには、請求項ごとに請求することができる。但し、特許権の設定登録がある日より登録公告日後3月が過ぎる日までは、誰でも次の各号(第2号を除く)のいずれか1つに該当するという理由で、無効審判を請求することができる。

1.第25条・第29条・第32条・第36条第1項乃至第3項または第42条第3項・第4項の各規定に違反した場合

2.第33条第1項本文の規定による特許を受けることのできる権利を有しなかったり、第44条の規定に違反する場合

3.第33条第1項但し書の規定による特許を受けることのできない場合

4.特許された後その特許権者が第25条の規定によって特許権を享有することができない者になったりその特許が条約に違反する事由が発生した場合

5.条約の規定に違反し特許を受けることができない場合

6.第47条第2項の規定による範囲を外れた補正である場合

7.第52条第1項の規定による範囲を外れた分割出願である場合

8.第53条第1項の規定による範囲を外れた変更出願である場合

②第1項の規定による審判は、特許権が消滅した後にもこれを請求することができる。

③特許を無効にするという審決が確定されたときには、その特許権は最初からなかったものとみなす。但し、第1項第4号の規定によって特許を無効にするという審決が確定されたときには、特許権はその特許が同号に該当することになったときからなかったものとみなす。

④審判長は第1項の審判の請求があるときには、その旨を当該特許権の専用実施権者その他特許に関して登録をした権利を有する者に通知しなければならない

無効로 한 경우의 원특허권자

2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우의 원실용신안권자

3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우의 원특허권자

4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우의 원실용신안권자

5. 제1호 내지 제4호의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구의 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 그 등록을 받은 자。 다만, 제118조제2항의 규정에 해당하는 자인 경우에는 등록을 요하지 아니한다。

②제1항의 규정에 의하여 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다。

제133조(특허의 무효심판)

① 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 누구든지 다음 각 호(제2호를 제외한다)의 어느 하나에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있다。

1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제42조제3항·제4항의 각 규정에 위반된 경우

2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조의 규정에 위반된 경우

3. 제33조제1항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우

4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우

5. 조약의 규정에 위반되어 특허를 받을 수 없는 경우

6. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우

7. 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우

8. 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

②제1항의 규정에 의한 심판은 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다。

③특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호의 규정에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 특허권은 그 특허가 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다。

④심판장은 제1항의 심판의 청구가 있는 때에는 그 취지를 당해 특허권의 전용실시권자 기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게

い。

第 229 条(嘘行為の罪)

詐偽その他不正な行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

特許規則

2009.12.29 知識經濟部令第 107 号改正

第 28 条(発明者の追加等)

①特許出願人が錯誤によって特許出願書に発明者のうち一部の発明者の記載を漏らし、または書き違えた時には、その特許出願の特許可否決定前まで追加または訂正することができる。ただし、発明者の記載が漏れ(特許出願書に書いた発明者の漏れに減退する)または書き違えたものであることが明白な場合には、特許可否決定以後にも追加または訂正することができる。

②特許出願人または特許権者が第1項により発明者を追加または訂正しようとするなら、次の各号による補正書または申請書を特許庁長に提出しなければならない。

1. 特許権の設定登録前までは別紙第 9 号書式の補正書
2. 特許権の設定登録後には別紙第 29 号書式の訂正交付申請書
- ③代理人により手続きを踏む場合には、第2項による書式にその代理権を証明する書類を添付しなければならない。

第 31 条(正当な権利者の出願)

①法第 34 条または法第 35 条の規定によって正当な権利者が特許出願をしようとする時には、別紙第 14 号書式の特許出願書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。

1. 明細書・要約書及び図面各 1 通
2. 正当な権利者であることを証明する書類 1 通
3. 代理人によって手続を踏む場合にはその代理権を証明する書類 1 通

②第 1 項第 1 号の明細書は別紙第 15 号書式、要約書は別紙第 16 号書式、図面は別紙第 17 号書式による。

③削除

第 33 条(正当な権利者に対する通知)

特許庁長または特許審判院長は、特許出願が無権利者がした特許出願という理由にその特許出願に対し特許拒絶決定、特許拒絶決定の不服審判に対する棄却審決または特許無効審決の確定がある時には、これをその正当な権利者に書面で通知しなければならない。

実用新案法

2009.01.30 法律第 9371 号改正

第 4 条(実用新案登録の要件)

통지하여야 한다.

제 229 조(사위행위의 죄)

사위 기타 부정한 행위로서 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록 또는 심결을 받은 자는 3 년이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다.

특허법 시행규칙

시행 2010. 1. 1] [지식경제부령 제 107 호, 2009.12.29, 일부개정

제 28 조 (발명자의 추가 등)

① 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 그 특허출원의 특허여부결정 전까지 추가 또는 정정할 수 있다. 다만, 발명자의 기재가 누락(특허출원서에 적은 발명자의 누락에 한정한다) 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우에는 특허여부결정 후에도 추가 또는 정정할 수 있다.

② 특허출원인 또는 특허권자가 제 1 항에 따라 발명자를 추가 또는 정정하려면 다음 각 호에 따른 보정서 또는 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 특허권의 설정등록 전까지는 별지 제 9 호서식의 보정서
2. 특허권의 설정등록 후에는 별지 제 29 호서식의 정정교부신청서
- ③대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제 2 항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

제 31 조 (정당한 권리자의 출원)

①법 제 34 조 또는 법 제 35 조의 규정에 의하여 정당한 권리자가 특허출원을 하고자 할 때에는 별지 제 14 호서식의 특허출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 명세서·요약서 및 도면 각 1 통
2. 정당한 권리자임을 증명하는 서류 1 통
3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1 통

②제 1 항제 1 호의 명세서는 별지 제 15 호서식, 요약서는 별지 제 16 호서식, 도면은 별지 제 17 호서식에 따른다.

③ 삭제

제 33 조 (정당한 권리자에 대한 통지)

특허청장 또는 특허심판원장은 특허출원인 무권리자가 한 특허출원이라는 이유로 그 특허출원에 대하여 특허거절결정, 특허거절결정의 불복심판에 대한 기각심결 또는 특허무효심결의 확정이 있는 때에는 이를 그 정당한 권리자에게 서면으로 통지하여야 한다.

실용신안법

법률 제 9371 호, 2009. 1.30, 일부개정

제 4 조 (실용신안등록의 요건)

①産業上利用することができる物品の形状・構造または組合に関する考案で、次の各号のいずれか1つに該当するものを除いては、その考案に対して実用新案登録を受けることができる。

1.実用新案登録出願前に国内または国外で公知されたか、または公然に実施された考案

2.実用新案登録出願前に国内または国外で頒布された刊行物に記載されるか、または大統領令が定める電気通信回線を通じて公衆が利用可能になった考案

②実用新案登録出願前にその考案が属する技術分野で通常の知識を持った者が第1項各号のいずれか1つに規定された考案により極めて容易に考案することができるものである時には、その考案に対しては第1項の規定にかかわらず実用新案登録を受けることができない。

③実用新案登録出願した考案が、その実用新案登録出願をした日以前に実用新案登録出願または特許出願をし、その実用新案登録出願をした後に公開または登録公告された他の実用新案登録出願または特許出願の出願書に最初に添付された明細書または図面に記載された考案または発明と等しい場合に、その考案に対しては第1項の規定にかかわらず実用新案登録を受けることができない。但し、その実用新案登録出願の考案者と他の実用新案登録出願の考案者や特許出願の発明者が同一の場合、またはその実用新案登録出願の実用新案登録出願時の実用新案登録出願人と他の実用新案登録出願や特許出願の出願人が同一の場合にはこの限りでない。

④第3項を適用するとき、他の実用新案登録出願または特許出願が次の各号のいずれか1つに該当する場合、第3項中“出願公開”は“出願公開または「特許協力条約」第21条による国際公開”と、“出願書に最初に添付された明細書または図面に記載された考案または発明”は国語で出願した場合“国際出願日に提出した国際出願の明細書、請求の範囲または図面に記載された考案または発明”と、外国語で出願した場合“国際出願日に提出した国際出願の明細書、請求の範囲または図面とその出願翻訳文に全て記載された考案または発明”とみなす。

1.他の実用新案登録出願が第34条第1項により実用新案登録出願と見る国際出願(第40条第4項により実用新案登録出願となる国際出願を含む)の場合

2.特許出願が「特許法」第199条第1項により特許出願と見る国際出願(「特許法」第214条第4項により特許出願となる国際出願を含む)の場合

第5条(公知等にならない考案とみなす場合)

①実用新案登録を受けることができる権利を持った者の考案が、次の各号のいずれか1つに該当する場合にはその日より6月以内に実用新案登録出願をすれば、その実用新案登録出願された考案に対して第4条第1項または第2項の規定を適用するにあたって、そ

①産業上 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 있다.

1. 실용신안등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 고안

2. 실용신안등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 고안

② 실용신안등록출원 전에 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각 호의 어느 하나에 규정된 고안에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있는 것일 때에는 그 고안에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 실용신안등록을 받을 수 없다.

③ 실용신안등록출원한 고안이 그 실용신안등록출원을 한 날 전에 실용신안등록출원 또는 특허출원을 하여 그 실용신안등록출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 다른 실용신안등록출원 또는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안 또는 발명과 동일한 경우 그 고안에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 실용신안등록을 받을 수 없다. 다만, 그 실용신안등록출원의 고안자와 다른 실용신안등록출원의 고안자나 특허출원의 발명자가 동일한 경우 또는 그 실용신안등록출원 당시 출원인과 다른 실용신안등록출원이나 특허출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제3항을 적용할 때 다른 실용신안등록출원 또는 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제3항 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개”로, “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안 또는 발명”은 국어로 출원한 경우 “국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면에 기재된 고안 또는 발명”으로, 외국어로 출원한 경우 “국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다 같이 기재된 고안 또는 발명”으로 본다.

1. 다른 실용신안등록출원이 제34조제1항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원(제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우

2. 특허출원이 「특허법」 제199조제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(「특허법」 제214조제4항에 따라 특허출원으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우

제5조(공지 등이 되지 아니한 고안으로 보는 경우)

① 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 고안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 날부터 6월 이내에 실용신안등록출원을 하면 그 실용신안등록출원된 고안에 대하여는 제4조제1항 또는 제2항의

の考案は第4条第1項各号のいずれか1つに該当しないものとみなす。

1. 実用新案登録を受けることができる権利を持った者により、その考案が第4条第1項各号のいずれか1つに該当するようになった場合。但し、条約または法律により国内または国外で出願公開または登録公告等により、その考案が第4条第1項各号のいずれか1つに該当するようになった場合は除く。

2. 実用新案登録を受けることができる権利を持った者の意思に反してその考案が第4条第1項各号のいずれか1つに該当するようになった場合

②第1項第1号の規定の適用を受けようとする者は、実用新案登録出願時、実用新案登録出願書にその趣旨を記載し、これを証明することができる書類を実用新案登録出願日より30日以内に特許庁長に提出しなければならない。

第7条(先出願)

①同一の考案について異なった日に2以上の実用新案登録出願がある時には、先に実用新案登録出願した者のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。

②同一の考案について同日に2以上の実用新案登録出願がある時には、実用新案登録出願人の協議により定められた一人の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。協議が成り立たないか、または協議をすることができない時には、いずれの実用新案登録出願人もその考案について実用新案登録を受けることができない。

③実用新案登録出願された考案と特許出願された発明が同一の場合であって、その実用新案登録出願と特許出願が異なった日に出願されたものである時には第1項の規定を準用し、その実用新案登録出願と特許出願が同日に出願されたものである時には第2項の規定を準用する。

④実用新案登録出願または特許出願が無効・取下または放棄されたり、拒絶決定や拒絶するという趣旨の審決が確定された時は、その実用新案登録出願または特許出願は、第1項ないし第3項の規定を適用するにおいては、初めからなかったものとみなす。但し、第2項後段(第3項の規定により準用する場合を含む)の規定に該当し、その実用新案登録出願または特許出願について、拒絶決定または拒絶するという趣旨の審決が確定した時には、この限りでない。

⑤考案者または発明者でない者であって、実用新案登録を受けることができる権利または特許を受けることができる権利の承継人ではない者がした実用新案登録出願または特許出願は、第1項ないし第3項の規定を適用するにおいては初めからなかったものとみなす。

⑥特許庁長は第2項の場合には実用新案登録出願人に期間を定めて協議の結果を申告することを命じ、その期間内に申告がない時は、第2項の規定による協議は成立しないものとみなす。

第11条(「特許法」の準用)

規정을 적용함에 있어서 제4조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

1. 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 고안이 제4조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.

2. 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 고안이 제4조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우

②제1항제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 실용신안등록출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 실용신안등록출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

제7조(선출원)

① 동일한 고안에 대하여 다른 날에 2 이상의 실용신안등록출원이 있는 때에는 먼저 실용신안등록출원한 자만이 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 있다.

② 동일한 고안에 대하여 같은 날에 2 이상의 실용신안등록출원이 있는 때에는 실용신안등록출원인 간의 협의에 의하여 정하여진 하나의 실용신안등록출원인만이 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 실용신안등록출원인도 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 없다.

③ 실용신안등록출원된 고안과 특허출원된 발명이 동일한 것으로서 그 실용신안등록출원과 특허출원이 다른 날에 출원된 것일 때에는 제1항의 규정을 준용하고, 그 실용신안등록출원과 특허출원이 같은 날에 출원된 것일 때에는 제2항의 규정을 준용한다.

④ 실용신안등록출원 또는 특허출원이 무효·취하 또는 포기되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 실용신안등록출원 또는 특허출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 대하여 그 실용신안등록출원 또는 특허출원에 대하여 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

⑤ 고안자 또는 발명자가 아닌 자로서 실용신안등록을 받을 수 있는 권리 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 실용신안등록출원 또는 특허출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다.

⑥ 특허청장은 제2항의 경우에는 실용신안등록출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간 이내에 신고가 없는 때에는 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.

제11조(「특허법」의 준용)

実用新案登録要件及び実用新案登録出願に関しては、「特許法」第33条から第35条まで、第37条、第38条、第41条、第43条、第44条、第46条、第47条、第51条、第52条及び第54条から第56条までの規定を準用する。

第13条(実用新案登録拒絶決定)

第15条の規定により準用される「特許法」第57条第1項の規定による審査官(以下「審査官」という)は実用新案登録出願が次の各号のいずれか1つ(以下「拒絶理由」という)に該当する場合には、その実用新案登録出願について実用新案登録拒絶決定をしなければならない。

1. 第4条、第6条、第7条第1項ないし第3項、第3条の規定により準用される「特許法」第25条または本法第11条の規定により準用される「特許法」第44条の規定により実用新案登録ができない場合
2. 第11条の規定により準用される「特許法」第33条第1項本文の規定による実用新案登録を受けることができる権利を持たないか、または同項但し書の規定により実用新案登録を受けることができない場合
3. 条約の規定に違反した場合
4. 第8条第3項・第4項・第8項または第9条に規定された要件を備えていない場合
5. 第10条第1項の規定による範囲を超えた変更出願の場合
6. 第11条の規定によって準用される「特許法」第47条第2項の規定による範囲を超えた補正の場合
7. 第11条の規定により準用される「特許法」第52条第1項の規定による範囲を超えた分割出願の場合

第31条(実用新案登録の無効審判)

①利害関係人または審査官は実用新案登録が次の各号のいずれか1つに該当する場合には無効審判を請求することができる。この場合、実用新案登録請求範囲の請求項が2以上である時には、請求項毎に請求することができる。但し、実用新案権の設定登録がある日より登録公告日後3月になる日までは、次の各号(第5号を除く)のいずれか1つに該当するという理由では何人も請求することができる。

1. 第4条、第6条、第7条第1項ないし第3項、第8条第3項・第4項または第3条の規定により準用される「特許法」第25条の各規定に違反した場合
2. 実用新案登録された後、その実用新案権者が第3条の規定により準用される「特許法」第25条の規定により実用新案権を享有することができない者になるか、またはその実用新案登録が条約に違反する事由が発生した場合
3. 条約の規定に違反し実用新案登録を受けることができない場合
4. 第10条第1項の規定による範囲を超えた変更出願の場合

실용신안등록요건 및 실용신안등록출원에 관하여는 「특허법」 제 33 조부터 제 35 조까지, 제 37 조, 제 38 조, 제 41 조, 제 43 조, 제 44 조, 제 46 조, 제 47 조, 제 51 조, 제 52 조 및 제 54 조부터 제 56 조까지의 규정을 준용한다.

제13조(실용신안등록거절결정)

제15조의 규정에 따라 준용되는 「특허법」 제 57 조제 1 항의 규정에 의한 심사관(이하 "심사관"이라 한다)은 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 실용신안등록출원에 대하여 실용신안등록거절결정을 하여야 한다.

1. 제 4 조, 제 6 조, 제 7 조제 1 항 내지 제 3 항, 제 3 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제 25 조 또는 이 법 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제 44 조의 규정에 의하여 실용신안등록을 할 수 없는 경우
2. 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제 33 조제 1 항 본문의 규정에 의한 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동항 단서의 규정에 의하여 실용신안등록을 받을 수 없는 경우
3. 조약의 규정에 위반된 경우
4. 제 8 조제 3 항·제 4 항·제 8 항 또는 제 9 조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제 10 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우
6. 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제 47 조제 2 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
7. 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제 52 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우

제31조(실용신안등록의 무효심판)

① 이해관계인 또는 심사관은 실용신안등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 실용신안등록청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 실용신안권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 누구든지 다음 각 호(제 5 호를 제외한다)의 어느 하나에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있다.

1. 제 4 조, 제 6 조, 제 7 조제 1 항 내지 제 3 항, 제 8 조제 3 항·제 4 항 또는 제 3 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제 25 조의 각 규정에 위반된 경우
2. 실용신안등록 후 그 실용신안권자가 제 3 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제 25 조의 규정에 의하여 실용신안권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 실용신안등록이 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우
3. 조약의 규정에 위반되어 실용신안등록을 받을 수 없는 경우
4. 제 10 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

5. 第11条の規定により準用される「特許法」第33条第1項本文の規定による実用新案登録を受けることができる権利を持たないか、あるいは同法第44条の規定に違反する場合

6. 第11条の規定により準用される「特許法」第33条第1項但し書の規定により実用新案登録を受けることができない場合

7. 第11条の規定により準用される「特許法」第47条第2項の規定による範囲を超えた補正の場合

8. 第11条の規定により準用される「特許法」第52条第1項の規定による範囲を超えた分割出願の場合

②第1項の規定による審判は実用新案権が消滅した後にもこれを請求することができる。

③実用新案登録を無効とするという審決が確定された時には、その実用新案権は初めよりなかったものとみなす。但し、第1項第2号の規定により実用新案登録を無効とするという審決が確定された時には、実用新案権はその実用新案登録が同号に該当するようになった時よりなかったものとみなす。

④審判長は第1項の審判の請求がある時には、その趣旨をその実用新案権の専用実施権者、その他の実用新案登録に関して登録をした権利を持つ者に通知しなければならない。

5. 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제 33 조제 1 항 본문의 규정에 의한 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동법 제 44 조의 규정에 위반된 경우

6. 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제 33 조제 1 항 단서의 규정에 의하여 실용신안등록을 받을 수 없는 경우

7. 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제 47 조제 2 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우

8. 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제 52 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우

② 제 1 항의 규정에 의한 심판은 실용신안권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다.

③ 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 실용신안권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제 1 항제 2 호의 규정에 의하여 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 실용신안권은 그 실용신안등록이 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.

④ 심판장은 제 1 항의 심판의 청구가 있는 때에는 그 취지를 그 실용신안권의 전용실시권자 그 밖에 실용신안등록에 관하여 등록을 한 권리를 가진 자에게 통지하여야 한다.

디자인保護法(意匠法)
2009.06.09 法律第 9764 号改正

디자인보호법
법률 제 9764 호, 2009. 6. 9, 일부개정

第 8 条(新規性喪失の例外)

① 디자인 등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제 5 条第 1 項各号又は第 2 号に該当することになった場合、そのデザインはその日から 6 ヶ月以内にその者がデザイン登録出願したデザインに対して同条第 1 項および第 2 項を適用するにおいては同条第 1 項第 1 号又は第 2 号に該当しないものと見なす。

② 第 1 項の規定の適用を受けようとする者は、デザイン登録出願時にデザイン登録出願書にその旨を記載して特許庁長に提出し、これを証明することができる書類をデザイン登録出願日から 30 日以内に特許庁長に提出しなければならない。但し、自己の意思に反してそのデザインが第 5 条第 1 項各号の 1 に該当することになった場合には、この限りでない。

第 14 条(無権利者のデザイン登録出願と正当な権利者の保護)

デザイン創作者でない者であってデザイン登録を受けることができる権利の承継人でない者(以下“無権利者”という)がしたデザイン登録出願が、第 3 条第 1 項本文の規定によるデザイン登録を受けることができる権利を有さない事由で第 26 条第 1 項第 3 号に該当されデザイン登録を受けることができなくなった場合には、その無権利者のデザイン登録出願後にした正当な権利者のデザイン登録出願は、無権利者がデザイン登録出願したときにデザイン登録出願をしたものと見なす。但し、無権利者がデザイン登録を受けることができなくなった日から 30 日を経過した後に正

제 8 조 (신규성상실의 예외)

① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제 5 조제 1 항제 1 호 또는 제 2 호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그 날부터 6 개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 동조제 1 항 및 제 2 항의 규정을 적용함에 있어서는 동조제 1 항제 1 호 또는 제 2 호에 해당하지 아니한 것으로 본다.

② 제 1 항의 규정을 적용받고자 하는 자는 디자인등록출원시 디자인등록출원서에 그 취지를 기재하여 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 디자인등록출원일부부터 30 일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 자기의 의사에 반하여 그 디자인이 제 5 조제 1 항 각호의 1 에 해당하게 된 경우에는 그러하지 아니하다.

제 14 조 (무권리자의 디자인등록출원과 정당한 권리자의 보호)

디자인 창작자가 아닌 자로서 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 디자인등록출원이 제 3 조제 1 항 본문의 규정에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제 26 조제 1 항제 3 호에 해당되어 디자인등록을 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 디자인등록출원후에 한 정당한 권리자의 디자인등록출원은 무권리자가 디자인등록출원한 때에 디자인등록출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 디자인등록을 받지 못하게 된 날부터

当な権利者がデザイン登録出願をした場合には、この限りでない。

第15条(無権利者のデザイン登録と正当な権利者の保護)

第3条第1項本文の規定によるデザイン登録を受けることができる権利を有しなかった事由で、そのデザイン登録に対する取消決定又は無効にするという審決が確定された場合には、そのデザイン登録出願後にした正当な権利者のデザイン登録出願は、取消し又は無効になったその登録デザインのデザイン登録出願時にデザイン登録出願したものと同様と見なす。但し、取消決定又は審決が確定された日から30日を経過した後にはデザイン登録出願をした場合には、この限りでない。

第16条(先出願)

- ①同一又は類似したデザインに対して異なった日に2以上のデザイン登録出願があるときには、先にデザイン登録出願した者だけがそのデザインに関してデザイン登録を受けることができる。
- ②同一又は類似したデザインに対して同じ日に2以上のデザイン登録出願があるときには、デザイン登録出願人の協議によって定められた一デザイン登録出願人のみがそのデザインに対してデザイン登録を受けることができる。協議が成立しなかったり協議をすることができないときには、どのデザイン登録出願人もそのデザインに対してデザイン登録を受けることができない。
- ③デザイン登録出願が無効・取下・放棄又は拒絶決定若しくは拒絶するという趣旨の審決が確定されたときには、そのデザイン登録出願は第1項及び第2項の規定を適用するにおいては最初からなかったものと見なす。但し、第2項後段に該当し、そのデザイン登録出願に対して拒絶決定若しくは拒絶するという趣旨の審決が確定されたときには、この限りでない。
- ④デザインを創作した者でない者として、デザイン登録を受けることができる権利の承継人でない者が行ったデザイン登録出願は、第1項及び第2項の規定を適用するにおいては最初からなかったものと見なす。
- ⑤特許庁長は、第2項の場合にはデザイン登録出願人に期間を定めて協議の結果を届け出ることを命じ、その期間内に届け出がないときには第2項の規定による協議は成立されなかったものと見なす。

第26条(デザイン登録拒絶決定)

- ①審査官は、デザイン登録出願が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、デザイン登録拒絶決定をしなければならない。
1. 第4条の24、第5条から第7条まで、第9条第6項、第10条、第11条、第11条の2、第12条、第16条第1項及び第2項によりデザイン登録ができない場合
 2. 削除
 3. 第3条第1項本文の規定によるデザイン登録を受けることのできる権利を有しなかったとか、同条同項但書きの規定によりデザイン登録を受けることができ

30日を経過した後に正当な権利者がデザイン登録出願をした場合には、この限りでない。

第15条(無権利者のデザイン登録と正当な権利者の保護)

第3条第1項本文の規定によるデザイン登録を受けることができる権利を有しなかった事由で、そのデザイン登録に対する取消決定又は無効にするという審決が確定された場合には、そのデザイン登録出願後にした正当な権利者のデザイン登録出願は、取消し又は無効になったその登録デザインのデザイン登録出願時にデザイン登録出願したものと同様と見なす。但し、取消決定又は審決が確定された日から30日を経過した後にはデザイン登録出願をした場合には、この限りでない。

第16条(先出願 <개정 2001.2.3>)

- ① 동일 또는 유사한 디자인에 대하여 다른 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 먼저 디자인등록출원한 자만이 그 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있다.
- ② 동일 또는 유사한 디자인에 대하여 같은 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 디자인등록출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 디자인등록출원인만이 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 디자인등록출원인도 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 없다.
- ③ 디자인등록출원이 무효·취하·포기 또는 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 디자인등록출원은 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 후단에 해당하여 그 디자인등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.
- ④ 디자인을 창작한 자가 아닌 자로서 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 디자인등록출원은 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다.
- ⑤ 특허청장은 제2항의 경우에는 디자인등록출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간내에 신고가 없는 때에는 제2항의 규정에 의한 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.

第26条(디자인등록거절결정)

- ① 심사관은 디자인등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 디자인등록거절결정을 하여야 한다.
1. 제4조의24, 제5조부터 제7조까지, 제9조제6항, 제10조, 제11조, 제11조의2, 제12조, 제16조제1항 및 제2항에 따라 디자인등록을 할 수 없는 경우
 2. 삭제
 3. 제3조제1항 본문에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 디자인등록을 받을 수 없는

ない場合

4.条約の規定に違反した場合

5.類似デザイン無審査登録出願が次の各目のいずれか一つに該当する場合

イ.類似デザイン登録されたデザイン又は類似デザイン登録出願されたデザインを基本デザインとして表示した場合

ロ.基本デザインのデザイン権が消滅された場合

ハ.基本デザインに関するデザイン登録出願が無効・取下・放棄されたりデザイン登録拒絶決定が確定された場合

ニ.類似デザイン無審査登録出願人が基本デザインのデザイン権者又は基本デザインに関するデザイン登録出願人と異なる場合

ホ.類似デザイン無審査登録出願されたデザインが基本デザインに類似しない場合

②第1項の規定にかかわらず、デザイン無審査登録出願に対しては第5条、第7条、第16条第1項・第2項の規定は、これを適用しない。但し、デザイン無審査登録出願されたデザインが、第5条第1項本文の規定による工業上利用することができないものであり、又は第5上第2項の規定中、国内で広く知られた形状・模様・色彩又はこれらの結合により容易に創作することができるものである場合には、デザイン登録拒絶決定をしなければならない。

③審査官は第23条の5の規定による情報および証拠の提供があるデザイン無審査登録出願に対しては、第2項の規定に関わらず、その情報及び証拠に基づき第1項の規定によりデザイン登録拒絶決定をすることができる。

第68条(デザイン登録の無効審判)

①利害関係人又は審査官は、デザイン登録が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、無効審判を請求することができる。この場合、第11条の2により複数デザイン登録出願されたデザイン登録に対しては、デザインごとに請求することができる。

1.第4条の24、第5条、第6条、第7条第1項、第10条及び第16条第1項・第2項に違反した場合

2.第3条第1項本文の規定によるデザイン登録を受けることができる権利を有しなかったり、同条同項但書きの規定よりデザイン登録を受けることができない場合

3.条約に違反した場合

4.デザイン登録された後、そのデザイン権者が第4条の24によりデザイン権を享有することができない者となったり、そのデザイン登録が条約に違反した場合

②第1項の規定による審判は、デザイン権の消滅後にもこれを請求することができる。

③デザイン登録(類似デザインのデザイン登録を除く。)を無効にするという審判が確定されたときには、そのデザイン権は最初からなかったものと見なす。但し、第1項第4号の規定によってデザイン登録を無効にするという審判が確定されたときには、デザイン権はそのデザイン登録が同号に該当することになったときからなかったものと見なす。

④基本デザインのデザイン登録を無効にするという

경우

4. 조약의 규정에 위반된 경우

5. 유사디자인무심사등록출원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 유사디자인등록된 디자인 또는 유사디자인등록출원된 디자인을 기본디자인으로 표시한 경우

나. 기본디자인의 디자인권이 소멸된 경우

다. 기본디자인에 관한 디자인등록출원이 무효·취하·포기되거나 디자인등록거절결정이 확정된 경우

라. 유사디자인무심사등록출원인이 기본디자인의 디자인권자 또는 기본디자인에 관한 디자인등록출원인과 다른 경우

마. 유사디자인무심사등록출원된 디자인이 기본디자인에 유사하지 아니한 경우

② 제 1 항의 규정에 불구하고 디자인무심사등록출원에 대하여는 제 5 조, 제 7 조, 제 16 조제 1 항·제 2 항의 규정은 이를 적용하지 아니한다. 다만, 디자인무심사등록출원된 디자인이 제 5 조제 1 항 본문의 규정에 따른 공업상 이용할 수 없는 것이거나 제 5 조제 2 항의 규정 중 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 경우에는 디자인등록거절결정을 하여야 한다.

③ 심사관은 제 23 조의 5 의 규정에 따른 정보 및 증거의 제공이 있는 디자인무심사등록출원에 대하여는 제 2 항의 규정에 불구하고 그 정보 및 증거에 근거하여 제 1 항의 규정에 따라 디자인등록거절결정을 할 수 있다.

제 68 조 (디자인등록의 무효심판)

① 이해관계인 또는 심사관은 디자인등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 제 11 조의 2 에 따라 복수디자인등록출원된 디자인등록에 대하여는 각 디자인마다 청구할 수 있다.

1. 제 4 조의 24, 제 5 조, 제 6 조, 제 7 조제 1 항, 제 10 조 및 제 16 조제 1 항 제 2 항에 위반된 경우

2. 제 3 조제 1 항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 디자인등록을 받을 수 없는 경우

3. 조약에 위반된 경우

4. 디자인등록된 후 그 디자인권자가 제 4 조의 24 에 따라 디자인권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 디자인등록이 조약에 위반된 경우

② 제 1 항의 규정에 의한 심판은 디자인권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다.

③ 디자인등록(유사디자인의 디자인등록을 제외한다)을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제 1 항제 4 호의 규정에 의하여 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 디자인권은 그 디자인등록이 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.

④ 기본디자인의 디자인등록을 무효로 한다는

審決が確定されたときには、その類似デザインのデザイン登録は無効になる。

⑤類似デザインのデザイン登録を無効にするという審決が確定されたとき又は第4項の規定によって類似デザインのデザイン登録が無効になったときには、類似デザインのデザイン権は最初からなかったものと見なす。但し、第1項第4号の規定によって類似デザインのデザイン登録を無効にするという審決が確定されたときには、類似デザインのデザイン権はその類似デザインのデザイン登録が同号に該当することになったときからなかったものと見なす。

⑥審判長は、第1項の審判の請求があるときには、その旨を当該デザイン権の専用実施権者その他デザインに関して登録をした権利を有する者に通知しなければならない。

심결이 확정된 때에는 그 유사디자인의 디자인등록은 무효로 된다.

⑤ 유사디자인의 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때 또는 제 4 항의 규정에 의하여 유사디자인의 디자인등록이 무효가 된 때에는 유사디자인의 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제 1 항제 4 호의 규정에 의하여 유사디자인의 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 유사디자인의 디자인권은 그 유사디자인의 디자인등록이 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.

⑥심판장은 제1항의 심판의 청구가 있는 때에는 그 취지를 당해 디자인권의 전용실시권자 기타 디자인에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다.

