

## 発明を中核とする共同事業の頓挫 成立した特許権は戻ってこないのか！！

優れた発明がなされても、発明者に資金がないと事業展開はできない。そこで、スポンサー企業が加わり、発明者とともに、共同で事業展開することは多い。このタイプの共同事業の場合、並行して、特許出願がなされることが多いが、スポンサーを出願名義人、あるいは、発明者と出願者が共同出願人として、特許出願手続きがなされているパターンをよくみかける。

が、この共同事業が途中で頓挫すると、すでに成立している特許権に帰属をめぐって、深刻な争いになることがある。

スポンサーは、それまで資金を出している以上、取得した特許権はそのまま保持しようとし、他方、発明者は、共同事業が頓挫した以上、自分の発明に関する特許権が、自分に戻らないと納得できない。

さてこの場合、出願中の、「特許を受ける権利」を発明者に戻すことについては、特別の問題はない。スポンサーとの清算処理の中で、解決できる。

問題は、成立した特許である。特許権は、行政処分である設定の登録によって発生するもので、発明者が持つ、特許を受ける権利とは別個独立の権利と考えるのが一般的だからだ。発明者からの移転請求は認められないとの説も強いのだ。となると、訴訟を起こしても、発明者は、特許権を取得できず、赤の他人に行きっぱなしという、おかしな結果になってしまう。

### 平成13年6月12日最高裁判決

ケース： 真の権利者Xが他の共有者Aと共同で特許出願をしたのち、冒認出願者Yが、真の権利者から権利の持ち分の譲渡を受けた旨の偽造した譲渡証書を添付して、出願者をXからYに変更する旨の出願者変更届を特許庁長官に提出してしまった。その結果、YとAを名義人とする特許権の設定登録がなされた

判決： 当該特許は、Xがした特許出願について、特許法所定の手続きを経て特許がなされたものであり、YからXへの移転登録手続請求を認めても、真の権利者が有していた特許を受ける権利と連続性を有し、それが変形したものであると評価できるから、真の権利者が行った特許出願に対して特許がされたと評価することができると判断している。

これで解決か??： この最高裁判決の論理でいけば、共同事業が頓挫した時に、発明者が特許権の移転請求をすることも、認められそうだ。ところが、実際はそんなに簡単ではなかった。

#### 東京地裁平成14年7月17日判決

ケース：左右別々に着脱できるブラジャーを開発

発明者Xは、冒認者Yが勝手に特許の出願をしたことを、その1ヵ月半後に知ったが放置し、10ヵ月後に、Yに、自分を出願人に加えるよう申し出るなどしたが、それ以上のことはせず、そのまま特許は成立してしまった。

判決： 発明者は、出願が公開される前に自ら特許申請するなど、特許を取得する機会があったのにそれをしなかったなどの理由で、Xの請求を棄却

コメント：出願後1年半後に特許は出願公開されるが、公開後は発明が新規性を失うために、本来の発明者は、仮に、成立した特許を、冒認出願を理由に無効とさせることができても、改めて特許の出願をすることは不可能。

#### 東京地裁平成19年7月26日判決

ケース： XとAが本件装置（粉粒体移動装置）を開発

Xの主張 本件実用新案登録出願はXとYが共同で行い、本件実用新案権は、各持分2分の1でXとYが共有する合意があったにもかかわらず、Yが単独で出願し、単独名義で登録したため、約束違反だとしてXからYへ、共有持分権移転登録請求を求める。

判決： Xは、平成13年の最高裁判決を引用し、「 真の権利者が有していた特許を受ける権利と連続性を有し、それが変形したものであると評価できるから、真の権利者が行った特許出願に対して特許がされたとみることができる」と主張したが、結果は、請求棄却。判決では、13年最高裁では、発明者は出願しているが、本件では出願しておらず、事案が違うという。

#### 特許権は戻ってこないのか。

平成14年の東京地裁判決によれば、出願公開後に共同事業が解消されたようなケースであれば、もはや発明は新規性を失い、発明者といえども、永久に出願ができなくなるので、特許権の移転請求が認められそうだ。

ところが、平成19年東京地裁判決では、とにかく出願していないとだめとも読み、共同事業が解消されたようなケースでは、発明者が特許の移転請求をするのは事実上不可能となってしまう。

確かに、純然たる冒認出願であっても、権限あるものによって 無効と判断されるまで、有効な特許として扱われるべきで、特許の無効理由の存否については、適正な専門技術的判断が不可避である。そのため、第一次的には、特許庁の審判機関の判断にゆだねられ、無効審判に先立ち、司法判断をすることは、裁判所が設定処分をし、あるいは、特許庁にこれを命ずると同様の結果となり、特許争訟手続の趣旨、及び制度にもとると考えるのが一般的であり、特許権は、特許を受ける権利とは別個独立の権利である。

他方、共同事業が頓挫して、その結果、発明者はいかなる原状回復請求権があるかの判断は、裁判所がすべきで、特許庁できることではない。共同事業のように、出願時に、発明者の同意を得てスタートすれば、その後、共同事業が頓挫してその特許権を出願者に帰属させるのが望ましくなくなったとしても、その出願を冒認として無効審判で無効とすることは不可能であろう。

従って、東京地裁のように、発明者が特許権の移転請求ができる場合を限定的に解すると、特許権が本来あるべきところでない所に残存し、それを解消することができないという異様な事態が出現してしまう。

#### **特許権を回復するにはどうすべきか。**

共同事業が解消されれば、それは契約の解除であるから、原状回復の義務が生じる。原状回復の性格は、不当利得の返還請求である。旧スポンサーには、特許権という利得が生じ、これに対応して、発明者には、もはやその発明を出願できないという意味で損失が生じる。この発明者の損失を回復するには、特許を発明者に戻すしか方法はない。となれば、発明者には、不当利得返還請求権としての特許権移転請求権があるべきである。

当事務所は、このような理由に基づき、ある訴訟を東京地裁に提起している。いずれその結果を、本コーナーで紹介できるはずである。



## 金子博人法律事務所

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目10番4号 和孝銀座8丁目ビル7階

<http://www.kaneko-law-office.jp>

掲載内容の無断転載・転用を固く禁じます。