



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所

〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2011 NOVEMBER / 127号

★ 2011年改正特許法解説（2）—冒認・共同出願違反★

発明者でない者（または、発明者から特許を受ける権利を承継した者でない者）が特許出願人となっている出願は「冒認出願」と呼ばれ、違法な出願です。また、特許を受ける権利が共有のときには全員で特許出願をしなければならない（特許法 38 条）のに、それに違反する事例がかなりあるといわれています。

1. 現行法

現行法上、これらの冒認出願や共同出願違反に対して、真の権利者は次のような手段を講じることができます。

- ① 特許無効審判請求（特許法 123 条 1 項 2 号、6 号）
- ② 損害賠償請求（民法 709 条）
- ③ 新規性喪失の例外（特許法 30 条 2 項）を利用した新たな特許出願
真の権利者は、新規性喪失の例外規定により、冒認出願の公開等から 6 ヶ月以内に出願をすることで特許権を取得できる可能性があります。
- ④（設定登録前の場合）出願人名義変更・（設定登録後の場合）特許権の移転

このうち①では、無効審判の結果その特許が無効となったからといって、②では損害賠償してもらったからといって、権利自体が真の権利者のものにはなるわけではありません。③は、冒認出願等の公開から 6 ヶ月以内に真の権利者が冒認出願に気づいて行動した場合にのみ有効ですので、手遅れの場合も多いと思われます。④については裁判闘争しても、特許法に明文がないので、それが有効という保証がありません。

2. 改正法（平成 24 年 4 月 1 日施行？）

以上のように、現行法の①～④の手段はいずれも真の権利者に対する十分な対抗策とはなりえていませんでした。今回の特許法改正で、真の権利者は、特許権設定登録後において、冒認出願・共同出願違反に係る特許権の特許権者に対し、特許権（共同出願違反の場合には、その持分）の移転を請求できる制度が導入されました（特許法 74 条 1 項。実用新案法 17 条の 2、意匠法 26 条の 2 でも同様）。実務的には、真の権利者が違法な権利者を相手取って特許権移転登録手続訴訟を提起することになります。なお、設定登録前は、現行法の④によるほかないようです。

第 74 条（新設）

- ① 特許が第 123 条第 1 項第 2 号に規定する要件に該当するとき（その特許が第 38 条の規定（注：共同出願違反の場合）に違反してされたときに限る。）又は同項第 6 号に規定する要件（注：冒認出願の場合）に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
- ② 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第 65 条第 1 項又は第 184 条の 10 第 1 項の規定による請求権（注：補償金請求権）についても、同様とする。
- ③ 共有に係る特許権について第 1 項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第 1 項の規定（注：共有に係る特許権は、他の共有者の同意を得なければ持分の譲渡等ができない旨の規定）は、適用しない。

3. その他

- ① そのような訴訟を提起されると、違法な権利者は敗訴を予想し、当該特許権を第三者に譲渡したり、放棄したりするかもしれません。そのような場合は、特許権の処分禁止の仮処分申請をする必要があります。
- ② 真の権利者が上記①により出願しており、なおかつ改正法により違法権利者の特許権を移転してもらったら、重複特許が発生する可能性があります。そこで、冒認者の出願でも先願の地位を認めることになりました（特 39 条 6 項の削除）。