

特許を受ける権利

岡 本 栄 太 郎

もくじ

- 1 特許を受ける権利の意義
- 2 特許を受ける権利の主体
 - (1) 発明者の意義
 - (2) 発明者の行為能力
 - (3) 共同発明
- 3 特許を受ける権利の承継人
 - (1) 質権の実行にもとづく承継
 - (2) 抵当権の実行にもとづく承継
 - (3) 譲渡担保の実行にもとづく承継
 - (4) 一般承継と特定承継
- 4 特許を受ける権利の差押・仮差押・仮処分
- 5 外国人の特許を受ける権利能力
- 6 職務発明における特許を受ける権利の権利者
 - (1) 職務発明における予約承継
 - (2) 職務発明の意義および成立要件
 - (3) 職務発明についての予約承継と法定通常実施権
- 7 特許を受ける権利の性質
- 8 特許を受ける権利の消滅

1 特許を受ける権利の意義

特許を受ける権利とは、特許権そのものとは異なり、特許権の成立に先立って存在する権利であって、国家に対し特許権の設定を請求することのできる権

利であり、いわゆる国家行為請求権である^⑩。従って、特許を受ける権利の成立には、特許権の設定のように何等特別の行政行為を必要とするものではない。

特許を受ける権利としての成立要件は、その権利の内容である発明が、産業上利用することのできる発明であって、積極的にはその発明が特許法の要求する新規性(特29条1項)と進歩性(特29条2項)を有し、消極的にはその発明が特許法に規定された特許を受けることのできない発明に該当しない(特32条)という主観的蓋然性があればよい^⑪。それ故に、特許を受ける権利は、特許せられるべき新規な且つ進歩性の有する産業上利用することのできる発明をなすという事実にもとづき、特許法の規定によって当然に発生する権利といわなければならない。従って、このような発明の完成は、主観的確信のみを以て足り得るのか、更に客観性をも必要とされ得るのかが問題となる。特許要件としての発明であるのかどうかは、当然に客観的に判断されねばならないが、このような特許を受ける権利としての成立要件の段階においては、主観的な蓋然性をもって足りうると解すべきである。

(注1) 渡辺・要説・P.11; 杉林・例題・P.30; 参照。

(注2) 同旨: 杉林・所有権法によれば、「特許要件を備えた発明を完成したと発明者が確信し、その持術思想を第三者に伝達しうる状態になったときこの権利が発生する」とされている(P.51)。なお、杉林・例題・P.31.参照。

2 特許を受ける権利の主体

特許を受ける権利の法上の主体は、本来その発明を完成した自然人にのみ属すべきであるが、特許法は特に規定を設けて、この権利の移転を認めているから(特33条1項)、特許を受ける権利は、当該発明の発明者のみならずその権利の承継人である自然人もしくは法人もまたこれを有しうるのである。従って、特許を受ける権利の主体には、次の者がある。

(1) 発明者の意義

特許を受ける権利の主体となることのできる者は、原始的にその発明を完成

した発明者である（特29条1項）。発明者とは発明を完成した自然人をいう。特許法においては、法人による発明は認められていない^⑥。なんとなれば、精神的・技術的作用である創作は、自然人においてのみなしうるものであって、法人そのものが原始的に自から発明者となることは不可能であるからである^⑦。また、発明は、このような事実上の独創的行為であって法律行為ではないから、自然人が法人を代理して発明を完成しその法律上の効果を直接法人に帰属させるようなこと（民99条）もあり得ないのである。

このように、発明者とは、特許法によれば、特定の技術的課題について、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの、即ち発明を完成させた自然人を意味しているといえる（特2条1項）。特許法は、「発明」を自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう（特2条1項）と定義づけるが、何をもって「高度のもの」というのか、またそれは発明の本質的内容であるのか等については、後に詳述する。

（注1）杉林教授も「法人による本権利の原始取得は、現行法上認められない」とされている（例題・P.31.）。

（注2）いわゆる法人発明を認めることは、理論的にも難点があり、特許庁の実務・判決（昭和28年(ワ)5080号・昭和30・3・16・東京地裁判決）ともこれを否定している（吉原・新版・P.139；兼子・染野・判例1・PP.15の4～15の6参照）。

（2）発明者の行為能力

発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作であるから、事実上の独創的行為（事実行為）であって法律行為ではないから、発明行為においては自然人の行為能力は問題とはならない^⑧。従って、無能力者^⑨でも意思能力さえあれば発明を完成することはできるので^⑩、特許を受ける権利の主体となることのできる法上の地位（権利能力）を当然に有するのである。しかしながら、このような権利能力にもとづく特許を受けるための行政行為を請求する行為は、もとより法律行為であるから、未成年者・禁治産者^⑪については法定代理人によって（特7条1項）、また準禁治産者の場合には保佐人の同意を得てなされねば

ならない(特7条2項)。もっとも、未成年者が営業許可を受けた営業の範囲内の行為(民6条)とか婚姻をしている場合(民753条)のように、独立して法律行為をすることができる場合は^⑥、単独で手続をすることができる(特7条1項但書)。なお、これらの法定代理人や準禁治産者が、または未成年者が単独で手続をする場合は、その代理権を証する書面^⑥(特10条)や第三者の許可、認可、同意または承諾を要する時はこれを証明する書面^⑥を提出しなければならない(特施規6条)。

(注1) 行為能力は、民法が意思能力の完全でない無能力者を保護し取引の相手方を警戒させるために、満20年をもって完全な意思能力があるとして、自然人に付与したものに他ならないから(我妻・講義1・P.51)、発明行為のような事実行為は、それを完成させることのできる意思能力さえあれば、それを以って足り、意思能力の完全性までも要求される性質のものではない。

(注2) 無能力者には、未成年者(民3条)・禁治産者(民7条)・準禁治産者(民11条)があるが、禁治産者は心神喪失の常況にあるため意思能力がないから、発明を完成させることはないように思われる。しかし、禁治産宣告中も本心に復している時に発明することは可能である。なんとすれば、民法7条によれば、禁治産宣告の申立は本人にもすることができるよう規定されていることから理解できる。

(注3) 満5年と8ヶ月の無能力者に考案能力があると認容した審決がある(明治42年審判1755号;吉藤・概説・P.138。(注4)参照)。

(注4) 禁治産者が発明者となる場合は、禁治産宣告を受ける以前に発明を完成し、出願手続をする時点で禁治産宣告を受けた場合を意味しているように特許法7条1項は考えられるが、前(注3)で説明したように、本心に復している間に発明を完成させる場合も考えられる。

(注5) 未成年者が独立して法律行為をすることができる時に該当するものとして、元木伸氏は民法6条、5条、753条を挙げられるが(特許民法・PP.108~109)、民法5条の例示として挙げられた「使用の目的を定めて旅費として使用することを許したり、目的を定めなくて小遣として使用することを許したりする場合」における工業所有権法上の手続は考えられない。また、特許庁編・工業所有権法令集・特許法7条の参考説明における「未成年者が独立して法律行為をなし得る場合」として民法4-6条のみを挙げているが、民法4条1項但書にいう「単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行為」として、負担の伴わない特許を受ける権利の贈与などが考えられないだろうか、また単に義務を免れるような場合も考えられないだろうか、また民法753条は列挙するのを忘れられたのだろうか(発明協会・昭和53年・P.20.)。

(注6) 法定代理人としての代理権限を証する書面として戸籍抄本を添付すればよい。なお、特許法10条でいう「手続をする者の代理人」には法定代理人および委任による代理人の双方を含む(特許庁・解説・P.49.参照)。

(注7) 準禁治産者が出願する場合は保佐人の同意書を添付すればよい。また、営業を許された未成年者の当該営業の範囲内の行為に係る場合で、その営業が商業である場合は商業登記が義務づけられているから(商5条・非許手続法166条)、その商業登記簿抄本を添付すればよい。

(3) 共同発明

発明は単独の発明者によって完成される場合もあるが、複数の発明者による共同作業にもとずいて完成される場合もある(いわゆる共同発明)。このような場合の特許を受ける権利は、それら複数者(共同発明者)の共有となる(特33条3項)。従って、共同発明者全員が単一発明を完成させたのであるから、各共有者は他の共有者と共同でなければ出願することができず(特37条)、そのうちの一部の者が出願しても拒絶すべき旨の査定を受ける(特49条1項)。

共同発明について注意すべきことは、共同発明者と類似する觀念に「発明の補助者」があることである。これら両者は、厳格に区別されねばならない。発明の補助者とは、発明者の指示に従って単に実験または計算を担当した者^②とか、職務上の上司などによる発明者に対する一般的な指揮監督者^③とか、発明者に資金を提供したり発明の完成を委託した者^④などをいう。従って、発明の補助者には、特許を受ける権利の主体となることはできないのである。

(注1) 吉藤氏は「単なる補助者」と言っておられる(新版・P.140.)。

(注2) 吉藤氏は「単なる管理者」と表現しておられる(新版・P.140.)。

(注3) 吉藤氏は「単なる後援者・委託者」と表現しておられる(新版・P.140.)。

3 特許を受ける権利の承継人

(1) 質権の実行にもとづく承継

特許を受ける権利は、その移転性が認められているから(特33条)、その権利の承継人もまた特許を受ける権利の主体となることができる。

問題となるのは、その権利の承継の形態であるが、質権の実行にもとづく権

利の承継は認められていない。なんとなれば、特許を受ける権利は、質権の目的とすることができないからである（特33条2項）。これは債務不履行にもとずいて質権の実行がなされた場合、競売によって特許を受ける権利の内容が公開され、その権利は新規性を喪失することとなり、そのようなことは権利の性質上からも許されないからである^⑩。

もっとも、出願後は質権が実行されたとしても、新規性は失われまいとする反論も考えられないこともないではないが、その対抗要件を具備するための公示手段が規定されていないから^⑪、現実には債権保全のための担保価値はなく、より確実な譲渡担保の方法がとられるであろう。

（注1）同版：兼子・染野・全訂・P.16；詳細は豊崎・新版・P.139.参照。

（注2）特許出願前における特許を受ける権利の承継の対抗要件は特許出願であり（特34条1項）、特許出願後における権利の承継は特許庁長官への届出によって対抗力を具備するが（特34条4項）、その他の担保物権の設定すなわち質権などの設定のための公示手段が規定されていない。もっとも、特許法33条2項で質権の設定が禁止されているのであるから当然ではあるが。

（2） 抵当権の実行にもとづく承継

特許を受ける権利を抵当権の目的とすることについては、特許法には積極的な規定は存在しない。しかしながら、質権の場合と同様に、債務不履行にもとづく抵当権の実行がなされた場合、競売によって特許を受ける権利の内容が公開され、その権利は新規性を喪失することとなり、そのようなことは権利の性質からも許されるものではない。従って、特許を受ける権利は、抵当権設定の目的となり得るものではない。また、その対抗要件を具備するための公示手段が存在しないので、質権設定の場合と同様な結果となる^⑫。

（注1）「質権の実行にもとづく承継」における（注2）参照。

（3） 譲渡担保にもとづく承継

特許を受ける権利を債権保全のための担保として、質権や抵当権などの目的にすることは、その権利の性質から、また公示手段の欠缺からできないが、

譲渡担保の目的とすることはできるであろうか。すなわち、金銭消費貸借において、もし借りた金銭を返済できない場合を前提に、あらかじめ特許を受ける権利を形式的に譲渡したことにして債権者名義に移転しておき、債務を弁済した時に再び自己名義に受戻をする方法は可能であるかどうかの問題である。

特許法は特許を受ける権利の移転を承認しているし（特33条1項）、またその対抗要件具備のための公示手段も規定しているから（特34条1項・4項）、実務的には債権保全のための手段としての譲渡担保は、その目的を十分に果たすことができる。加うるに、現実の問題として、特許を受ける権利を譲渡担保の目的に提供したとしても、その権利の本質とする秘密公開の恐れは全く生じない。このような観点から、積極的に特許を受ける権利を譲渡担保の目的とすることは許されると解してよい。判例も、これを承認する方向にある^㉑。

しかしながら、ここに注意すべきことは、譲渡担保としての本来的な性格である危険性を防止する公示手段がないことである。すなわち、権利の移転は、その原因を売買として、その対抗要件が認められているが（特34条1項・4項）、その権利の承継は、不動産登記にみられるように、譲渡担保として明示し債務者が債務を弁済した時に受戻がなされる可能性のあることを第三者に知ら

何	番順	登記
何	号位	記載
何		例 (甲区)
		事
		項
		欄
取得者		所有権移転
原因		
第何号		
		昭和何年何月何日受付
何		
		昭和何年何月何日譲渡担保
何		
		何郡市区何町村大字何何番地
何		
某		

せるための公示方法^㉑を、特許法は想定していないことである。従って、譲渡担保権者が契約^㉑を無視して更に第三者に特許を受ける権利を譲渡した場合には、譲渡担保設定者は新権利者には対抗できず^㉑、その受戻請求権^㉑は契約違反にもとづく損害賠償請求権^㉑に変わるだけであり、譲渡担保権者を信用したばかりに不測の損害を被むる結果が惹起される^㉑。

(注1) 昭和27年4月8日東京地裁判決・昭和26年(ワ)6029号(下級民集3巻4号・P.471.)
 や昭和31年9月24日東京地裁判決・昭和30年(ワ)8803号(下級民集7巻9号・P.2593.)

に同旨の判決がみられる。

- (注2) 不動産登記は、その登記原因を譲渡担保と明示する。その登記記載例を示せば、左記のようである(法務省民事局第三課職員編・再訂不動産登記書式精義上・帝国判例法規出版社・昭44年・P.589.参照)。
- (注3) 不動産の場合の譲渡担保設定契約では、債務の弁済がなされた場合は受戻す権利のあることを約定している。特許を受ける権利の場合も同様な契約を締結すればよいのである。その文例を示せば次のようである。「第何条 乙(債務者)が、第1条の弁済期でさる昭和何年何月何日までに、同条の元金および、同日までの賃料全部を完済したときは、本件物件の所有権は当然に乙に復帰し、甲(債権者)は直ちに乙に対し、当該物権の譲渡の手続をとらなければならない」(登記制度研究会編・不動産登記総覧8・新日本法規・昭54年・P.488の2.参照)。
- (注4) 我妻 栄博士は、弁済期到来前の譲渡担保権者の処分の効力について、「譲渡担保権者が移転登記を取得し、これを第三者に譲渡したときは、第三者は、移転登記をしなければ、設定者に対して所有権の取得を対抗しえない。……しかし、設定者は譲受人に対して譲渡担保関係を主張し得るかどうかは別問題であって、これは否定すべきであろう」とされている(新訂担保物権法・民法講義Ⅲ・岩波書店・昭44年・PP.624~625)。このように、譲渡担保設定者が新権利者に対抗できないことは、不動産における譲渡担保の登記も全く同じであるが、不動産登記の場合は、まだ登記原因を「譲渡担保」と明記するから、債務の弁済がなされた場合の受戻請求権が存在することは、単に形式的に原因を売買として出願をしたり(特許出願前における対抗要件具備:特34条1項)、特許庁長官に届け出たりすること(特許出願後における対抗要件具備:特34条4項)よりは、確実に予測が立ち易い。
- (注5) 齊藤義雄講師(茨木大学法学部)は、買戻約款付譲渡(売渡抵当・譲渡担保)と表現されるが(杉林編・所有権法・P.52)、この表現は適当でないと思う。なんとすれば、民法にいう買戻制度は、解除権の留保付売買(買戻約款付売買)であって、そこにおける利息も原則として目的不動産の収益と相殺したものと考えられ、厳重な制限が加えられている。すなわち、買戻の代金は最初の売買代金と契約費用との合計額を超えることはできず(民579条)、買戻期間は10年を超えることができず、10年を超えると10年に短縮され(民580条)、一度約定した期間は後で伸ばすことはできず、期間の定めがない時は5年以内に買戻をせねばならない(民580条)と厳しく規定されている。従って、「金融界の要請に背くことになり、再売買の予約の方法に訴えることによってその制限を免れるものが多いことは、注目に値する現象である」(我妻 栄・債権各論・民法講義V₂・岩波書店・昭46年・P.326.)。このように、買戻約款付譲渡と表現すると、本来の民法上の「買戻」と概念混同をきたす。我妻栄博士もその点を意識されたのか譲渡担保における説明については(担保

物権法・民法講義Ⅲ），「取戻」（P.577）とか「弁済によって設定者に移転すること」（P.587）とか「受戻」（P.607・608・610）とかの表現を使用しておられる。また、「金融取引界に対しては、つぎのように要望したい。譲渡担保を設定する際には、……担保については、『その債務の担保として譲渡する』という表現を用い、それ以上に、売渡すとか買い戻すとかいう表現を用いることを避けるべきである」と警告しておられる（前掲書・P.588.）。

（注6）このような事態は、不動産登記の場合にも同様に起りうるものであり、譲渡担保設定権者の権利を完全に保全するためには、「受戻権の仮登記」を認めるべきであり、特許制度においても全く同様のことが言える。いずれにしても、特許を受ける権利の承継は、特許権のように特許登録原簿がなく、譲渡担保の記載はおろか受戻請求権の仮登録も不可能である（特許登録令施行規則参照）。我妻 栄博士も、「登記原因は『担保のため』として認めるべきである。もっとも、登記取扱いの実務の上では、譲渡担保契約を登記原因として移転登記をすべきものとするだけで、被担保債権についても、弁済によって設定者に移転することについても、登記することを認めない……譲渡担保を独立の担保制度とするためには、この壁を破り被担保債権について必要な事項を登記することを認める必要がある」とされる（前掲書・P.587～588.参照）。

（4）一般承継と特定承継

特許を受ける権利は移転することができる（特33条1項）。この移転は、相続などの一般承継による場合を除いて、当事者間の意思表示によって成立する（民176条）。従って、特許を受ける権利の承継には二つの態様が考えられる。すなわち、一般承継と特定承継とがそれである。特許を受ける権利の一般承継とは、被承継人の財産に属していた一切の権利義務の移転に伴って、特定人が特許を受ける権利を取得することをいう。このような一般承継として考えられるものに、相続・包括遺贈による承継・会社の合併などがある。このようなことから、一般承継を包括承継という場合もある。特許を受ける権利の特定承継とは、特許を受ける権利者の特定の意思表示によって、あるいはその他の原因にもとずいて他人にその権利が移転することをいう。このような特定承継として考えられるものに、意思表示によるものとして、売買・贈与・交換・信託などの契約による承継と財団法人の寄付行為として特許を受ける権利を出捐する単独行為による承継などがあり、その他の原因にもとずくものとして、後に述

べる職務発明による予約承継がある。

特許を受ける権利の承継は、特許出願の前後にかかわらず行うことができる。特許出願の前における承継は、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(特34条1項)。しかし、特許を受ける権利の二重譲渡などによって複数の承継人が同時に正当権利者として出願をした場合は、特許出願人の協議により定めた者以外の承継は、第三者に対抗することはできない(特34条2項)。また、同一の者から承継した同一の技術思想が発明としても或いは考案としても評価できる場合に⁹⁾、一方においては特許を受ける権利として、他方においては実用新案登録を受ける権利として出願がなされた場合も、同様に協議により定めた者以外の承継は、第三者に対抗することはできない(特34条3項)。これは、旧特許法においては、特許出願と実用新案登録出願との間における先願・後願の関係は審査の対象とされなかったもので、このように権利の性質が特許・実用新案と異なるときには、その技術思想が同一内容を構成する場合でも、併存することがあり得たのである。しかし、現行法ではそれらは審査の対象となるので(特39条3項・4項)、出願人に協議させ、いずれか一方だけを承継人と限定するのである。特許出願の後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除いて、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない(特34条4項)。しかし、相続その他の一般承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出ればよいのである(特34条5項)。これは、相続その他の一般承継にもとづく場合には、特許を受ける権利が無権利者の状態となることのおそれが生ずるので、それを防ぐためその効力発生時期を特定承継の場合と異ならしめて、その原因の発生と同時に届け出なくとも、その効力が発生するようにしたのである¹⁰⁾。従って、特定承継による効力発生時期は、特許庁長官への届け出の時である。特許出願の前における特許を受ける権利の承継の効力発生時期は、一般承継・特定承継ともに、このような原因の発生時期であるが、ただこのような承継の公示手段がないので特許出願をもって対抗要件とするのである。

特許を受ける権利が共有に係るときは、一般承継または特定承継を問わず、

各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡できない（特33条3項）。民法の一般原則のように、持分の任意の譲渡を認めると（民251条）、それによって共有者相互の信頼関係に破綻を生じ、この権利の行使および特許権形成後に種々の法律問題が生ずるからである^⑩。

（注1）同一の技術思想が発明あるいは考案としても評価できる場合として、特許庁は次のような場合を例示する。すなわち、「同一の技術的思想について一方では発明としてとらえ他方では物品の型としてとらえれば特許権と実用新案権が並存することもあり得た」（解説・PP.105～106）。また、判例では、「実用新案法ト特許法トハ発明保護ノ程度ヲ異ニシ特許法ノ発明ヲ保護スルハ之ヲ実現スル形式ニ拘ル所ナキニ反シ実用新案法ノ発明ヲ保護スルハ之ヲ実現スル形式ニ於テスルモノトス故ニ特許ヲ与フヘキ発明ニシテ物ノ形状構造又ハ組合セニ依リ実用アルモノニ付テハ之ニ付与スルニ特許権ト実用新案権トヲ以テスルコトヲ得ルト同時ニ既ニ特許権ヲ得タル発明ニ付テモ其ノ物ノ形状構造又ハ組合セニ付他ノ者カ実用アル新ナル考案ヲ案出シタルトキハ之ニ其ノ考案ニ付実用新案権ヲ付与スルコトヲ得ヘキモノトス」と判示する（大正3年[㊦]第444号・大正4年5月7日・大審院判決；同旨：大正12年[㊦]第724号・大正13年9月16日・大審院判決）。

（注2）民法は、相続人が不分明な場合の相続財産には主体性がなくなるので、相続財産を相続財産法人という特別の財団法人としている（民951条）。

（注3）どのような法律問題が発生するのかについて特許庁は「有体物の場合にあっては同時に同一物を複数人が利用することは不可能であるか、または相当の制約が伴うが、発明は数多くの人が同時に利用する場合でもなんら制約が伴わず、それぞれの者が完全に実施することができる。しかも、発明の実施はその実施に投下する資本と、関与する技術者如何によっては著しく違った結果を生み出すものであるので、特許を受ける権利の持分の移転を全く自由にするとき、持分の譲渡がされて共有者が変ることにより他の共有者の持分の価値も著しく違ってくる場合があるのである」と説明する（解説・P.103.）。

4 特許を受ける権利の差押・仮差押・仮処分

特許を受ける権利を、差押えたり、仮差押えしたり、また仮処分をしたりすることが可能であるかどうかは、問題である。これについては、異論がないでもない^⑩。特許出願前の特許を受ける権利の差押などについては、民事訴訟法に規定された差押禁止物に「債務者又ハ其同居ノ親族ノ未タ公ニセサル発明ニ

関スル物」とあり（民訴570条1項12号）、また国税徴収法にも「発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの」（75条1項11号）として差押禁止財産の一つに挙げられていることから明らかなように、消極的に解すべきである。これらの規定が未公開の発明について差押を禁止した趣旨は、執行によって特許を受ける権利の内容が公開され新規性を喪失することの配慮によるものであろう。加うるに、差押などが仮に可能であるとしても、その公示方法が不可能であるから、出願前の差押などはできるものではない。

特許出願後における特許を受ける権利の差押などについては、民事訴訟法や国税徴収法が差押禁止物としているのは未公開の発明に関するものであることから、可能であるかのように思われる。さらに、破産法71条2項によれば、「破産財団ニ属スル財産ニ関シ破産宣告ノ当時行政庁ニ繫属スル事件アルトキハ其ノ手続ハ受継又ハ破産手続ノ解止ニ至ル迄之ヲ中断ス」と規定することから、破産財団に属する財産として特許を受ける権利が特許庁に出願中の場合は差押などが可能であるかのように思われる。また判例も、特許出願後における特許を受ける権利については、差押などの対象とすることが可能であると是認している^⑩。しかしながら、理論的に、特許出願後の特許を受ける権利の差押などが可能であるとしても、現実的には特許を受ける権利には特許権のように特許登録原簿が存在しないから、公示する方法がなく、債務者である出願人に当該権利の処分を禁止する命令を送達したとしても、当該命令に違反してなされた権利の処分は特許庁でも防ぎようがなく、当該権利の承継が特許庁長官に届け出られれば対抗要件を具備することとなり、債権回収ないし保全のための換価価値は存在しない。また、民事訴訟法625条1項にもとずいて強制執行し換価しようとしても、実務上当該出願を特定することは非常な困難を伴うであろう。このような理由から、特許出願後における場合といえども、消極的に解すべきである。

（注1）対立する学説の詳細は、豊崎・新版・PP.140～141.を参照されたい。

（注2）昭和28年7月31日・東京地裁決定・昭和28年(ワ)5461号；昭和30年・7月5日・東京地裁・昭和29年(モ)15312号。

5 外国人の特許を受ける権利能力

特許を受ける権利は、外国人も享有することができる。ただし、①その外国人の属する国においてその国民と日本国民が平等の取扱を受けている場合、②日本国で当該国民の権利を認めた場合にそれと同一条件で当該国において認めることになっている場合、③その他条約に別段の定めがある場合を除いて、日本国内に住所または居所（法人にあっては営業所）を有しない外国人は、このような特許を受ける権利を享有することができない（特25条）。したがって、日本国内に住所または居所（法人にあっては営業所）を有する外国人は、日本国民と全く同様に権利能力を有するのである。外国人とは日本国籍を有しない者を意味するから、無国籍人も外国人ある①。

（注1）我妻・講義1・P.46。

6 職務発明における特許を受ける権利の権利者

(1) 職務発明における予約承継

特許を受ける権利は自由に譲渡することができるが（特33条）、特許法は発明を奨励する公益上の見地から、特に従業者の発明を保護する特別の規定を設けて①、いわゆる職務発明における予約承継以外の予約承継を禁止している。すなわち、従業者と使用者の間において、また国家公務員と国家あるいは地方公務員と地方公共団体との間において、もしくは法人の役員と法人との間において、あらかじめ従業者等（従業者・法人の役員・国家公務員または地方公務員）が使用者等（使用者・法人・国または地方公共団体）のために、特許を受ける権利を承継させたり又は専用実施権を設定させることを定めた契約ないし勤務規定もしくはその他の定め条項は無効であるとされている（特35条2項）。ただ、いわゆる職務発明についてのみ例外として、このような契約ないし勤務規定を有効なものとしている（特35条1・2項）。換言すれば、従業者等がそれらの使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属することに関して完成した発明であって、性質上その使用者等の業務範囲に属するものである

ときに限って、従業者等の特許を受ける権利の承継を定めた契約ないし勤務規則およびその他の定め条項が始めて有効なものとして効力をもつに至るのである(特35条1・2項)。これを一般に職務発明にもとづく予約承継といっている。

(注1) 吉藤氏は「今日における発明の大部分は、企業における従業者の発明であるといえることができる」とされ、昭和52年版の特許庁年報より特許・実用新案の出願件数が「個人」51,460件に対し「法人」285,984件および「官庁」3,264件となる旨引用されている(吉藤：概説5・P.151.)。

(2) 職務発明の意義および成立要件

職務発明とは、従業者等が完成した発明で、それが使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属する発明であり、かつその性質上その使用者等の業務範囲に属する発明をいう(特35条1項)。

したがって、職務発明であるためには、次の要件を必要とする。

① その使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属する発明でなければならない。

これは、ある発明が完成された時、その時点における職務に属するものであっても、またはその発明の内容が過去の職務に属するものであっても、同一企業内であれば職務発明となることを意味する^②。したがって、これは同一企業内に限られ、たとえば過去に勤務していたA会社における職務上の知識経験にもとずいて、現在勤務するB会社において発明を完成した場合は職務発明に該当しない^③。また、従業者等が退職後、自宅において、在職中の過去の職務に属する発明を完成し、その発明の構成が在職中の職務によることが明白であったとしても職務発明とはならない^④。したがって、このような場合を予想した予約承継は無効となる。なぜならば、このような場合は「その使用者等における従業者等」に該当しないからである。「職務に属する発明」における職務とは、発明の完成過程の技術的思索が職務に属することを意味し、必ずしも発明することを職務とする純技術または研究系統の従業者に限定されるものではない^⑤。すなわち、発明活動に何等かの関連をもった職務を意味する。このこ

とは、特許法35条が「発明するに至った行為」と規定し、発明することそのものを職務とする「発明行為」と規定されていないことから明白である。

②その性質上、当該使用者等の業務範囲に属する発明でなければならない。

ここに言う「使用者等の業務範囲」とは、直接・間接に従業者等が従事する業務の遂行上関連する技術上の範囲を意味する^⑥。ここで問題となるのは、法人における業務範囲である。法人の権利能力の範囲は、端的には、法律上、定款ないし寄付行為の目的の範囲内であるが（民43条）、商法法人については民法43条の準用の明文もなく、その適用について争われている^⑦。一般論としては、定款・寄附行為等に記載された目的である事業を遂行するに必要な行為のすべてに及ぶという点では異なるところはない^⑧。しかし目的遂行に必要な行為の範囲については、一般的に公益法人より営利法人の方が広く解されている^⑨。したがって、営利法人においては、その定款所定の目的の範囲を以って単純に業務範囲であると決すべきではない^⑩。たとえば、電機器具を製造する事を定款所定の目的とする会社に夜警として勤務する従業者の完成した電機器具の発明は、使用者の業務範囲における発明とはなるが、「発明をするに至った行為が従業者等の現在または過去の職務に属する発明」に該当しないから、当該発明は職務発明とは言えない。また、鉄の製造を業務とする会社に勤務する技師が、その鉄の製造過程より生ずる副産物より医薬品の副製品を発明した場合は、定款所定の目的の範囲外であることの理由から職務発明でないとは、にわかに断定し難い事である^⑪。

(注1) 同旨：渡辺・要説・P.26；特許庁・解説・P.108；蓐・解説・P.93。

(注2) 同旨：特許庁・解説・P.108；蓐・解説・P.93。

なお、吉原教授は「その使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明とは、発明の大体の構成が従業者等の勤務中に組成された直接職務関係の発明をいうのである」（吉原・説義・PP.80～81.）とされるが、発明の大体の構成が従業者等の勤務中に組成された発明を意味するならば、過去に勤務していたA会社において発明の大体の構成を組成しており、それに基づいて現在勤務するB会社において発明を完成した場合、当該発明は職務発明となることになる。これは特許法35条1項にいう「その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の」

と規定することと矛盾する結果となり、文理解釈上からも同一企業内と解する方が妥当ではないだろうか。

(注3) 同旨：豊崎・新版・P.146；吉藤・概説(5)・P.157。

反対：渡辺・要説・P.26；萼・解説・P.94。

(注4) 同旨：特許庁・解説・P.108；萼・解説・P.93参照。

(注5) 豊崎教授は「定款の目的には拘束されず、客観的に業務遂行と技術的な関連性ある範囲」（前掲書・P.145）とされ、吉藤氏は「本来の業務遂行上必要である限り——直接的であるか間接的であるかを問わい——技術的問題の解決を図ること……」（前掲書・PP.152～153）とされる。

(注6) 民法法人は当然に民法43条が適用されるが、学校法人（私立学校法29条）、社会福祉法人（社会福祉事業法28条）、医療法人（医療法68条）は民法43条の準用を規定し、宗教法人は民法43条と同旨の条文を規定している。しかしながら、商法法人についてはそのような明文の規定が存在しない。

(注7) 我妻・講義1・P.159。

(注8) 我妻・講義1・P.159。

(注9) 定款所定の目的の範囲に関する判例も、時代と共に変遷している。初期の判例は目的自体に属する行為であり、定款に目的として記載された事項のみに限定されていた（大判明治36・1・29民録9輯P.102）。その後、目的を遂行するのに必要な行為とされ（大判大正元・12・25民録18輯P.1078；大判大正3・6・5民録20輯P.437），さらにその目的は定款所定の文字に拘泥することなく、記載文言から推理演繹できる一切の事項を含むべきであるとし（大判大正元・12・25前掲），その行為は行為の客観的性質により抽象的に決定すべきものとしている（大判昭13・2・7民集17巻P.50；最判昭和27・2・15民集6巻2号P.77；最判昭和30・11・29民集9巻12号P.1886）。

(注10) 豊崎教授によれば「定款の目的には拘束されず、客観的に業務遂行と技術的な関連性のある範囲」（前掲書・P.145）であるから、当該事例は「定款の目的には拘束されず」の表現に重点的観点を置いた職務発明となる。

吉藤氏によれば「定款には具体的な事業内容の特記するだけでなく、その他、これに付帯する事業と記載するのが通例であるから……技術的問題の解決を図ることは付帯事業に該当する」（前掲書・PP.52～153）から、当該事例は「その他付帯事業」の表現に重点的観点を置いた職務発明となる。

(3) 職務発明についての予約承継と法定通常実施権

職務発明についての特許を受ける権利が発明者である従業者等に帰属することは当然であるが、従業者等が契約・勤務規定その他の定め、すなわち予約承

継^⑨により、使用者等に特許を受ける権利もしくは特許権を承継させ、また使用者等の為に専用実施権を設定した時は、従業者等は相当の対価の支払を受ける権利を有す（特35条3項）。そして、この対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額およびその発明がなされることについて使用者等が貢献した程度を考慮して定められねばならない（特35条4項）。したがって、使用者等はその発明がなされることについて貢献した反対給付として、使用者等は特許を受ける権利もしくは特許権の承継または専用実施権の設定以外の権利すなわち通常実施権について、何等の制限もなくそれを享有することができる（特35条1項、特78条2項）。この通常実施権は、従業者等の意思に関係なく、法律上当然に発生するものであるから法定通常実施権である。また、この法定実施権の取得ならびに実施については無償である^⑩（特35条3項反対解釈）。これは、従業者等の発明の完成に対する使用者等の貢献にむくいるための衡平上の利益の配分である^⑪。また、この実施権は、特許法78条1項にもとづく通常実施権とは異なり法定実施権であるから特許法35条1項の要件具備により、登録せずして当該特許権もしくは専用実施権をその後取得した者に対抗することができる（特99条2項）。

（注1）職務発明以外の従業者発明（いわゆる自由発明）についての予約承継の契約は無効である（特35条2項）。

（注2）職務発明にもとづく法定通常実施権に対する対価について、豊崎教授はその実施料について無償であるとされているが取得については触れておられない（新版・P.146）。吉藤氏は取得・実施の区別はないが（概説(5)・P.159）筆者と同旨であると思われる。

（注3）吉藤氏は職務発明にもとづく通常実施権と特許権（または専用実施権）では権利の価値に大差があるから、使用者等が特許権（または専用実施権）を取得した場合に相当の対価を支払わねばならないとする（前掲書・P.159）

同旨：豊崎・前掲書・P.146；特許庁・解説・P.108。

7 特許を受ける権利の性質

特許を受ける権利の性質については、種々の学説が存在する。それらは、大

別すると、公権説、私権説、折衷説としてそれらの併合ないし結合説である^⑩。

公権説によれば、特許を受ける権利とは国家に対し特許という行政処分を要求する公権であると説かれる^⑪。

私権説によれば、発明の完成によって原始的に一つの実体権である私権が発生し、この権利をより一層に完全なものとするために特許を受けるのであって、このような特許は一種の私権として存在する財産権の存在を確認する行為であると説かれる^⑫。したがって、私権説によれば、特許を受ける権利は国家に対するこのような私権の確認行為を要求する権利であるといえる。

折衷説における併合説によれば、発明を完成することによって当該発明を支配することのできる発明権が発生し、この発明権にもとづいて国家に対し特許という行政処分を請求することができる^⑬。すなわち、発明権が実体的権利であり、特許請求権が手続的権利であるといえる。

折衷説における結合説によれば、特許を受ける権利は一面において国家に対し特許処分を要求する公権であり、他面において特許処分を期待する財産的価値のあるものとして発明の支配を目的とする私権の性格をもつものであると説かれる^⑭。

このような特許を受ける権利の性質は、特許権そのものの性質と異なり、特許権の成立に先立って存在する権利であって、国家に対し特定の発明にかかる特許処分を請求することのできる一種の公権であり、かつ特許法はこの権利の財産的価値を認めこれの移転を認めているから（特33条）、その結果としてこの権利は私法上第三者に対抗することのできる絶対権としての私権の性質をも併せもつものと解されねばならない。なぜならば、特許の行政処分を既に存在する法状態の確認行為とみるのは妥当ではなく、特許処分は特許を受ける権利とは別個の権利である特許権を設定する形成行為であるからである。

（注1）このような分類方法を杉林教授も採っておられる（例題・PP.29～30参照）。

（注2）代表的なものとして、末弘・所有権法・P.50。なお、豊崎教授は特許庁編・工業所有権法逐条解説を公権説の範疇に分類されるが（新版・P.136）、特許庁編には「公権であるとともに請求権であり、かつ財産権の一種である」とされているから

(前掲書・P.103), 併合説と結合説との折衷説であると思われる。

- (注3) 代表的なものとして, 竹内賀久治・特許法・巖松堂・昭和13年・P.228; 兼子・染野・新装P.22; 兼子・染野・現行法・P.33; 東京地判昭和31・9・24下民7巻9号・P.2593。
- (注4) 代表的なものとして, 清瀬一郎・特許法原理・巖松堂・昭和4年・P.57; 蓼氏はその著書において87頁で併立説を採られ, 89頁で結合説を主張されている(解説)。特許庁も同様であるから(注1参照), あえて併合説・結合説と区せず公権説・私権説の折衷説としての広い概念による区分も考えられる。
- (注5) 渡辺・要説・P.3; 永田・所有権法・P.59; 杉林・例題・P.30; 杉林編・所有権法・P.51; 光石・新法・P.202; 豊崎・新版・P.136; 東京地判昭和30・7・5下民6巻7号・P.1303; なお, 特許庁(解説・P.103)も蓼氏(解説・P.88)も結合説と解してよいと思う。

8 特許を受ける権利の消滅

特許を受ける権利の消滅原因としては, 次のようなものが考えられる。

- ① 特許発明としての設定登録(特66条1項)がなされたとき特許を受ける権利は必然的に進化して消滅する^①。
- ② 相続人が存在しないとき。特許法76条によって特許権は相続人の不在のとき消滅するので, 特許を受ける権利も類推して消滅するものと考えられる^②。
- ③ 外国人が権利能力を喪失したとき。特許法25条に該当するに至った外国人は特許権その他特許に関する権利を享有することができないから消滅原因となる^③。
- ④ 拒絶査定が確定したとき。特許権取得のための期待権の消滅であるから, 特許を受ける権利も消滅するものと解せられる^④。
- ⑤ 発明の内容が公知公用になったとき。発明の完成によって特許を受ける権利は発生するが, その内容が公知公用となることによって特許能力が喪失されるから, 消滅原因になると思われる^⑤。なお, 当該発明の内容が公知公用となった事について, 全くそれを知らない他人が同一発明を完成している場合は, その他人の特許を受ける権利は消滅しない。なぜならば, 発明の

完成は、当該発明者の主観的蓋然性を以って足り得るからである。

なお、ここで問題となるのは、特許を受ける権利の放棄が消滅原因となるのかどうかについて学説上の争いがあることである。一般的には、放棄は消滅原因となるとされている^⑩。ところで、特許を受ける権利は発明の完成と同時に発生する権利であり、その内容とするものは発明者が発明完成に伴って独占・排他的に特許を受けることができるとする期待権である。この特許を受ける権利にもとづいて国家の行政機関である特許庁に対し特許査定という行政処分を請求（出願申請）する国家行為請求行為^⑪とその原権である特許を受ける権利とは区別されねばならない。なぜならば、特許を受ける権利は発明の完成によって発生する実体上の権利（私権）であるのに対し、出願申請という国家行為請求行為は申請手続上の権利（公権）であるからである。放棄が特許を受ける権利の消滅原因であるかどうかを吟味するには、特許出願前と出願後に分けて考察されるべきである。出願前に放棄したとするならば、その放棄は特許庁に対して不明でありその内容も公知公用となったものでもないから、改めて出願することも可能であり、また出願しないとしてもそれは特許査定を国家の行政機関である特許庁に請求する権利を行使しないだけであるから、それを以って国家行為請求権放棄、即、特許を受ける権利の消滅とは言い難い。特許出願後に放棄したとするならば、特許法39条5項に該当する場合、放棄された特許を受ける権利は先願権として存在することになる。なぜならば、35条は出願の取下についてはこれを認め当該出願は初めから無ったものとみなしてはいるが、放棄については記載していないから、すなわち35条5項の反対解釈として、放棄された出願は先願権として存在しているのである。これに対して「特許出願後に放棄したとしても後から出願した他人は特許を受けることができないのであるから、消滅原因とすべきでないようにも解されるが、それは出願の事実にもとづく効果」であると反論する立場もないではないが^⑫、出願申請することによって特許を受ける権利者は特許査定という国家行為を請求したのであるから、この放棄は申請手続上の権利の放棄であって、その後出願は係属しなくなるが先願として存在する。したがって、再出願したとしても放棄した先願の後

願となって拒絶されるから、結果的には期待権が消滅するから、消滅原因とならざるを得ない^⑩。

発明は当該発明者の主観的蓋然性を以って足り得るから、特許を受ける権利が消滅しているにも拘らず売買がなされた場合は、売主は権利の瑕疵として民法上の責を負わねばならない^⑩。

(注1) 豊崎教授は「一般的に認められるが、私見によれば、それはより完全なものに変化したものというべきである」とされる(新版・P.141)。また、豊崎教授は「つまり特許を受ける権利は消えてしまって全然別に特許権ができるのですが、実質上は同じものですね」と発言され、原氏(前東京高裁判事)は許許を受ける権利と許特権の関係を「卵からかえったひよこ」と表現しその一体性を主張される(兼子他・セミナー(1)・P.408)。

確かに、特許を受ける権利が消滅すれば、文字通り消滅であるから、消滅したものが特許権になるはずがなく、そこに一連の流れが存在することは現実的に肯定できる。しかし、それは因果関係の存在を認識できるが相当因果関係というべきものが存在しないように思われる。すなわち、期待権が消滅し全く別個の本質的に異なる特許権という確定した財産権が形成される意味で、特許を受ける権利は消滅すると考えてよいのではないか。特許権の設定によって、特許を受ける権利が消滅する立場に：光石・新法・P.328；杉林・例題・P.33；杉林編・所有権法・P.53；渡辺・要説・P.31；兼子他・セミナー(1)・「染野発言」・P.408。

(注2) 同旨：渡辺・要説・P.31；豊崎・新版・P.141；光石・新法・P.328；杉林・例題・P.33。

(注3) 同旨：光石・新法・P.328；杉林・例題・P.33。

(注4) 同旨：杉林編・所有権法・P.53；杉林・例題・P.33。

(注5) 公知公用を消滅原因とするもの：豊崎・新版・P.141；光石・新法・P.329；杉林・例題・PP.33～34。

公知公用としないもの：永田・所有権法・P.386；安達祥三・特許法・日本評論社・昭和5年・P.55。

(注6) 兼子・染野・新版・P.25；杉林・例題・P.33；杉林編・所有権法・P.53；光石・新法・P.329。参照。

(注7) 専氏は「特許出願により生ずる権利」とされ、出願により出願人に発生する権利と対比される(解説・P.88)。

(注8) 光石・新法・P.329；豊崎教授も「出願の放棄があれば出願の係属が解かれるが、出願した事実は残る」とされる(新版・P.153, 228.)。

(注9) 出願後の特許を受ける権利の放棄は、再度の出願ができなくなる性質のものであるから、消滅原因となるとする立場もあるが(杉林編・所有権法・P.53)、特許法39条5項が出願の取下と無効とに限定し、放棄はその反対解釈で再提出できないとすることについて、それを実体権の放棄とみるのか特許庁に対して特許を請求する権利の放棄とみるのかの争いがある(兼子他・セミナー(1)・「原・内田氏発言」・P.407)。

(注10) 同旨：兼子・染野・新版・P.26。

引用文献一覧表

- 吉藤・概説；(吉藤幸朔・特許法概説〔新版〕・有斐閣・昭和46年)
 杉林編・所有権法；(杉林信義編・工業所有権法・学陽書房・1979年)
 杉林・例題；(杉林信義・例題解説・工業所有権法・富山房・昭和37年)
 特許庁・解説；(特許庁編・工業所有権法逐条解説・発明協会・昭和53年)
 蓼・解説；(蓼優美・全訂新工業所有権法解説・帝国地方行政学会・昭和43年)
 永田・所有権法；(永田菊四郎・工業所有権法・有信堂・昭和32年)
 豊崎・新版；(豊崎光衛・工業所有権法(新版)・法律学全集54-1・有斐閣・昭和53年)
 末弘・所有権法；(末弘巖太郎・工業所有権法・新法学全集29・日本評論社・昭和17年)
 渡辺・要説；(渡辺宗太郎・工業所有権法要説・有斐閣・昭和43年)
 元木・特許民法；(元木伸・特許民法・発明協会・昭和51年)
 吉原・説義；(吉原隆次・特許法説義・帝国判例法規出版社・昭和36年)
 我妻・講義1；(我妻栄・民法総則(民法講義1)・有斐閣・昭和37年)
 兼子・染野・判例1；(兼子一・染野義信編・判例工業所有権法・第一法規出版・昭和53年)
 兼子・染野・現行法1；(兼子一・染野義信編・判例工業所有権法(現行法)・第一法規出版・昭和54年)
 兼子・染野・全訂；(兼子一・染野義信・全訂特許・商標(実務法律講座21)・青林書院・昭和45年)
 兼子・染野・新装(兼子一・染野義信・特許・商標(新装版)・青林書院・昭和41年)
 兼子・染野・所有権法；(兼子一・染野義信・工業所有権法・日本評論新社・昭和35年)
 吉藤・概説(5)；(吉藤幸朔・特許法概説(第5版)・有斐閣・昭和55年)
 光石・新法；(光石士郎・新特許法・日本経済新聞社・昭和34年)
 兼子他・セミナー(1)(内田護文・兼子一他6名・発明(特許法セミナー(1))・有斐閣・昭和44年)