



特許を受ける権利と共同訴訟参加 弁護士 人見友美
東京地裁平成 18 年(ワ) 126 号、20971 号 H.19.6.27 判決

特許を受ける権利の確認訴訟において、同権利の共有者であると主張して被告側に参加しようとする者は、共同訴訟参加の方法によることができるとされたケース。

1. 事案の概要

特許を受ける権利を発明者から譲り受けて特許出願をした原告が、原告から同権利を譲り受けたとして自らを出願人とする名義変更を行った被告及び被告承継参加人らに対し、原告、被告間の同権利の譲渡契約書が被告の偽造にかかるものであるとして、特許を受ける権利が原告にあることの確認を求めた事案。

主な争点は、原告から被告に対して、本件特許を受ける権利が譲渡されたか否かであったが、被告の親族が、被告から同権利の共有持分を譲り受けたとして訴訟参加の申し立てをしたことから、その参加の形態と可否が問題となった。

2. 共同訴訟参加の可否が問題となった理由

訴訟の目的たる権利、義務の全部又は一部を第三者から譲り受けた第三者は、訴訟参加の申し立てを行うことにより、当事者として訴訟参加することができるが、その場合、独立当事者参加（民事訴訟法第 47 条）又は片面的参加（同法同条 1 項）の形式による参加では、権利義務の譲渡人以外の当事者（本件では原告）に対し請求を定立しなければならない。そのため、防御のために訴訟に参加し、訴えを定立することまでを欲しない場合、共同訴訟参加（同法第 52 条）の形式によることができないかが問題となった。

3. 特許を受ける権利

(1) 意義

特許を受ける権利は、発明と同時に発生し、その権利は発明者に原始的に帰属するものであり、特許法上は、移転が可能な財産権として法定されている（特許法[以下「法」という。] 第 33 条）。

(2) 法的性質

国家に対して特許権の付与を請求しうる公法上の権利という側面と、発明について使用、収益、譲渡を行い得るとする側面があるとするのが一般的である¹。

¹ 中山信弘編著「注解特許法上巻（第三版）」（青林書院）328 頁

4. 特許を受ける権利の共有者の地位

- (1) 持分譲渡における共有者の同意（法第 33 条 3 項）
- (2) 共同出願（法第 38 条）
 - * 共同者一部の出願は拒絶査定理由（法第 49 条 1 項 2 号）
 - * 共同出願違反は特許無効理由（法第 123 条 1 項 2 号）
- (3) 拒絶査定不服審判の請求（法第 132 条 3 項）
- (4) 請求が成立しない旨の審決を受けた場合の審決取消訴訟（最高裁平成 7 年 3 月 7 日判決・民集 49 卷 3 号 944 頁）

5. 本判決の判示

特許を受ける権利の共有者の地位に照らせば、本件のように、原告が被告に対して特許を受ける権利の確認を求めている訴訟は、訴訟の目的たる特許を受ける権利の共有持分の帰属が当事者の一方である被告と第三者である参加人らについて合一にのみ確定すべき場合に該当するといえるので、参加人らは、被告の共同訴訟人として、本件訴訟に共同訴訟参加（民事訴訟法第 52 条）できるものと解すべきである。

- * 本判決は、特許を受ける権利の争いにおける共有者について、合一確定すべき場合に該当するとしたものの、本件が固有必要的共同訴訟であるか類似必要的共同訴訟であるか言及しなかった。
- * 判例時報 1990 号 136 頁は、固有必要的共同訴訟であるとしても、特許出願後における特許を受ける権利の特別承継は、特許庁長官に届けなければその効力を生じないため（届出が効力要件である）から（法第 34 条 4 項）、本件に限って言えば、原告は被告とされるべき者らを容易に知ることができ、その者らに対して確認訴訟を提起するのも、通常、困難ではないのであるから、さほど不利益を被ることはないとする。

6. 共有者による審決取消訴訟

審決取消訴訟とは、裁判所に対して、特許庁が前身として下した審決の取消を求める行政訴訟であり²、対象となる審決は、拒絶査定不服審判手続（法第 121 条）、無効審判手続（法第 123 条）、訂正審判手続（法第 126 条、第 128 条）、延長登録無効審判手続（法第 125 条の 2）において行われた各審決である。拒絶査定不服審判及び訂正審判にかかる審決の取消訴訟の被告は特許庁長官となり（査定系 法第 179 条本文）、特許無効審判及び延長登録無効審判にかかる審決の取消訴訟の被告は、審判請求人又は特許権者である被請求人となる（当事者系 法第 179 条但し書）。審決取消訴訟は東京高等裁判所の専属管轄である（法第 178 条 1 項）。共有にかか

² 以上、民事法研究会発行「実務知的財産法講義」244 頁参照

る特許権の実用新案権の審決取消訴訟の手續について明文の規定はない。

7. 特許権、実用新案権及び商標権の共有における審決取消訴訟の性質にかかる学説の対立

(1) 固有必要的共同訴訟説

共有者が提起する審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟であり、共有者の一人の訴訟提起は不適法であるとする説。

(理由)

- ① 有効か無効かは、常に共有者全員につき画一的に確定されるべきもので、共有者ごとに確定される余地はない。
- ② 権利が共有にかかる場合でも、その共有は民法所定の共有とは異なり、権利は全部が不可分的に共有者全員に帰属する。

(2) 保存行為説（民法第 252 条但し書）

共有者の一人が保存行為として審決取消訴訟を提起することができるとする説。

(理由)

- ① 民法上の誤優に似た制約を受けるけれども、民法上の組合、共同相続とは異なり、共有の性質は民法上の共有に属する。
- ② 共有者の一人は、当該権利に対する違法な侵害行為に対する妨害排除と同様に、権利保存のために審決取消訴訟を提起することができ、これを肯認しても他の共有者に不当な結果をもたらすことにはならないこと、
- ③ 固有必要的共同訴訟と解すると、訴訟提起について他の共有者の協力が得られない場合や持分譲渡を受けたにもかかわらず登録が間に合わない場合、出訴期間満了と同時に審決が確定し、権利が遡及的に消滅してしまう。

8. 最高裁の考え方

拒絶査定不服の審判に対する請求不成立審決（査定系）につき提起する審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟であるとするのが最高裁の立場である（最高裁昭和 36 年 8 月 31 日民集 15 卷 7 号 2040 頁／最高裁昭和 55 年 1 月 18 日民集 129 号 43 頁／最高裁平成 7 年 3 月 7 日民集 49 卷 3 号 944 頁）。

(理由)

審決の違法性の有無の判断は、共有者全員の有する 1 個の権利の成否を決めるものであり、審決を取り消すか否かは全員につき合一に確定する必要がある。

一方、商標登録無効審決取消訴訟、特許異議による特許取消決定取消訴訟については、固有必要的共同訴訟ではないとして、共有者の単独での提訴を認めている（最高裁平成 14 年 2 月 22 日判決民集 56 卷 2 号 348 頁／最高裁平成 14 年 3 月 25 日判決民集 56 卷 3 号 574 頁）。

9. 判例の整理

特許権 実用新案権	査定系	拒絶査定不服審判請求につき請求が成り立たない旨の審決の取消訴訟	固有必要的共同訴訟	実用新案権につき最高裁平成 7 年 3 月 7 日判決・民集 49 卷 3 号 944 頁／最高裁昭和 55 年 1 月 18 日判決・裁判集民事 129 号 43 頁
		特許取消決定に対する取消訴訟	特許権の消滅を防ぐ保存行為 ³	特許異議による特許取消決定取消訴訟についての最高裁平成 14 年 3 月 25 日判決・民集 56 卷 3 号 574 頁
	当事者系	無効審決（法第 123 条）の取消請求訴訟 ⁴	類似必要的共同訴訟	東京高裁昭和 51 年 7 月 21 日判決（昭和 48 年（行ケ）第 95 号審決取消請求事件）
商標権	当事者系	商標登録の無効審決（商標法第 46 条）の取消訴訟	商標権の消滅を防ぐ保存行為	最高裁平成 14 年 2 月 22 日判決・民集 56 卷 2 号 348 頁
		登録商標の無効審決取消訴訟	商標権の消滅を防ぐ保存行為	最高裁平成 14 年 2 月 28 日判決・集民 205 号 585 頁 ⁵

³ 特許異議の申立の手続は、査定系審判のやり直しであるものの、権利成立後権利者自身の意思によらずに権利が消滅される場面であり、無効審決に対する取消訴訟と同様に解することができる（法曹時報 55 卷 5 号 322 頁）

⁴ なお、当事者系の審決であっても、無効審判請求不成立審決の取消訴訟は、共有者全員 W 被告として提起すべきであるとする（ジュリスト No.1233・123 頁「時の判例」（高部真規子著）

⁵ 追って配布

参考文献等

- 1 判例時報 1990 号 134 頁以下
- 2 ジュリスト№.1233・121 頁以下「時の判例」(高部眞規子著)
- 3 法曹時報 55 卷 5 号 321 頁以下 (高部眞規子著)
- 4 知的財産法政策学研究 VOL7(2005)「特許を受ける権利等の共有者による審決取消訴訟」
才原慶道著
- 5 民事法研究会発行「実務知的財産法講義」X X X VI 特許論点 35 共同審判、X X X X 特許
論点 39 審決取消訴訟の審理
- 6 特許法等の一部を改正する法律 (平成 20 年 4 月 18 日法律第 16 号)

以上