

## 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

### 1 はじめに

発明をすると発明者は特許を受ける権利（特許法33条）（以下、特許法の条数等を挙げるときは、単にその条項号のみを示す。）を原始的に取得する。数人が共同でした発明であれば、特許を受ける権利は準共有（民法264条）（以下、単に「共有」という。）されることになる。また、特許出願の前後を問わず、特許を受ける権利が一部譲渡されたり共同相続されたりすれば、特許を受ける権利は共有されることになる。特許法は、特許を受ける権利が共有に係る場合、持分の譲渡には他の共有者の同意を必要とし（33条3項）、また、特許出願は共有者の全員が共同でしなければならないとする（38条）。同法38条に違反した出願は拒絶理由とされ（49条2号）、誤って登録されたとしてもそれは無効理由になる（123条1項2号）。特許出願は発明の公開につながる（64条）ところ、技術的思想の創作である発明は、これを利用するにしても、秘密にしておくことができるのであれば、特許出願をせずに、営業秘密として利用し続けるという途もなくはない。特許を受ける権利を有する者には、秘密の保持に努めながらこれを利用していくのか、発明を公開してその代償として特許権の取得を目指すのか、その選択肢があることになる。発明はいったん公開されてしまえばこれをあらためて秘密にすることはできないから、発明の公開に結びつく特許出願をするかどうかは、特許を受ける権利が共有に係る場合には、全共有者の利害に大きく関わることになる。そこで、特許法は、共有者全員の共同出願を要求したのである。

審査の結果、拒絶理由があるとされると、特許出願は拒絶される（49条）。拒絶査定に不服のある出願人は、拒絶査定不服審判を請求することになる

(121条)。そして、特許法は、特許を受ける権利が共有に係る場合には、共有者の全員が共同で審判請求をしなければならない旨規定する(132条3項)<sup>(1)</sup>。拒絶査定不服審判の審決において、拒絶査定が維持されれば、不服のある請求人(出願人)は特許庁長官を被告として東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することになる(178条、179条)。特許法178条2項は、審決等に対する訴えの原告適格を定めているが、審決取消訴訟を共有者の全員が共同で提起しなければならない旨の規定はない。この点、学説では、共有者の一部による審決取消訴訟の提起を認める見解が多数であるが、最高裁判所は、長年、これを固有必要的共同訴訟と解し、一部の共有者による提訴は不適法であるとしてきた<sup>(2)</sup>。そして、最判平成7.3.7民集49巻3号944頁〔磁気治療器〕(以下、便宜上「平成7年判決」という。)がこの理を再確認し、これによって実務的には決着が付けられたとされていた。ところが、平成14年になって、最高裁は、商標登録無効審決取消訴訟<sup>(3)</sup>、特許異議<sup>(4)</sup>による特許取消決定取消訴訟<sup>(5)</sup>について、一部の共有者による提訴を認める一連の判決を出すに至った(以下、これらの三判決をまとめて便宜上「平成14年判決」という。)。平成14年判決は、その中で、平成7年判決等とは事案を異にするとし、平成7年判決等を変更することはなかったものの、後述するように、それまで最高裁が固有必要的共同訴訟と解する上で有力な根拠としてきた理由を覆したことから、果たして平成7年判決等が今後も維持されるものなのかどうか、極めて不透明な状況になった。そこで、本稿では、特許を受ける権利等の共有者の一部による審決取消訴訟の提起についてのこれまでの議論を振り返るとともに、平成14年判決の出現によって、平成7年判決等が変更されるべきかどうかについて論じてみたい。なお、事件によっては、実用新案の事案であったり、商標の事案であったりするが、これらの規律は特許法とほぼ同様であるので、本稿では、特許法を中心に論じ、必要に応じて他の産業財産権法にも触れることにする。

(1) 実用新案登録出願に関し、一部の共有者による拒絶査定不服審判請求は不適法であるとした審決の判断を是認するものとして、東京高判昭和63.7.27無体集20巻2号108頁。

(2) 後掲最判昭和36.8.31民集15巻7号2040頁、同最判昭和55.1.18裁判集民事129号

43頁

- (3) 後掲最判平成14.2.22民集56巻2号348頁、同最判平成14.2.28裁判集民事205号825頁
- (4) 付与後の異議申立制度。平成6年の特許法改正によって、付与前の異議申立制度に代わって導入されたが、平成15年の同法改正によって、無効審判制度に一本化された。
- (5) 後掲最判平成14.3.25民集56巻3号574頁

## 2 これまでの議論

特許法が定める審判手続は、当事者対立構造の有無によって、いわゆる査定系と当事者系とに大きく分けることができる。査定系には、前述の拒絶査定不服審判のほか、特許権の存続期間の延長登録の出願についての拒絶査定不服審判(67条の3第1項、121条)、訂正審判(126条)があり、当事者系には、特許無効審判(123条)、特許権の存続期間の延長登録無効審判(125条の2)がある<sup>(6)</sup>。

しかし、平成14年判決が出されるまでは、査定系と当事者系とを特に区別することなく、共有者の一部が審決取消訴訟を提起することができるかとして議論されてきた。

学説を概観すると、否定説は少数であり、多くは一部の共有者による提訴を認めてきた。そして、肯定説の中には、民事訴訟法40条1項(旧62条1項)を類推適用し、一部の共有者による審決取消訴訟の提起は全共有者のために効力を生ずるという見解もある<sup>(7)</sup>が、その多くは保存行為(民法252条ただし書)を根拠にする。

審決取消訴訟が固有必要的共同訴訟か否かという問題について、かつては、特許を受ける権利や特許権の共有の法的性質と絡めて議論されてきた<sup>(8)</sup>。

前述のとおり、特許法33条3項は、特許を受ける権利の共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することはできない旨を、そして、同様に、同法73条1項は、特許権の共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分の譲渡等を行うことはできない旨をそれぞれ定めている。これらの規定を根拠に、特許権等の共有の法的性質は合有であるとする見解がある<sup>(9)(10)</sup>。そして、特許権等の共有の法的性質が合有であるか

ら、一部の共有者による提訴は認められないという。しかし、特許法が持分の譲渡等に他の共有者の同意を要求したのは、特許権の各共有者は自由にその特許発明を実施することができる（73条2項）ことから、共有者が誰であるか、他の共有者がどの程度実施の能力を有しているかが各共有者の利害に重大な影響を与えるからであり、特許権等を共有しているからといって、共有者間に、合有の典型的な事例としてよく挙げられる組合財産におけるような共同目的が常にあるわけではなく<sup>(11)</sup>、特許権等の共有の法的性質は、通常の共有と考えるべきである<sup>(12)(13)</sup>。また、講学上合有といわれている組合財産については、最判昭和33.7.22民集12巻12号1805頁が、組合財産が理論上合有だとしても共有者の一人が持分に基づき保存行為として登記の抹消を求めることができるとしているように、合有か通常の共有かによって直ちに固有必要的共同訴訟か否かが決まるわけではない<sup>(14)</sup>。

これに対し、民訴法40条1項を類推適用する見解は、いわば審決取消訴訟を審判の続審の如くみようとするものである。大正10年制定の旧特許法では、例えば、特許出願についての拒絶査定に対しては抗告審判を請求することができ、抗告審判の審決に不服があれば、法令違反を理由に、大審院に出訴することができた。そして、大審院への出訴については、民訴法の上告に関する規定が準用されていた<sup>(15)</sup>。しかし、日本国憲法の施行に伴い、抗告審判の審決に対しては東京高裁に審決取消訴訟を提起することになり<sup>(16)</sup>、東京高裁への出訴は、審決という行政処分の司法審査という位置付けに変わった。そのため、現制度の下では、審判と審決取消訴訟を続審同様の関係とみることは困難である<sup>(17)(18)</sup>。

一方、保存行為説は、特許無効審決や拒絶審決は特許権または特許を受ける権利の妨害といえるから、それらの審決の取消しを求めることは保存行為に当たるといえる<sup>(19)</sup>。

前述のとおり、学説においては保存行為説が有力であったが、最高裁は、一貫して固有必要的共同訴訟と解し、一部の共有者による提訴は不適法であるとしてきた<sup>(20)</sup>。すなわち、最判昭和36.8.31民集15巻7号2040頁は、「本件審決に対する不服の訴において、審決を取り消すか否かは、登録を受ける権利を共同して有する者全員に対し、合一にのみ確定すべきものであって、その訴は右権利者が共同して提起することを要するものであること、原審判断のとおりである」と判示し、また、最判昭和55.1.18裁判集民事129



号43頁は、「実用新案登録を受ける権利の共有者がその共有に係る権利を目的とする実用新案登録出願について共同して拒絶査定不服の審判を請求しこれにつき請求が成り立たない旨の審決を受けたときに訴を提起して右審決の取消を求めることは、右共有に係る権利についての民法二五二条但書にいう保存行為にあたるものであると解することができないところ、右のような審決の取消の訴において審決を取り消すか否かは右権利を共有する者全員につき合一にのみ確定すべきものであって、その訴は、共有者が全員で提起することを要する必要的共同訴訟である」と判示した。そして、平成7年判決は、実用新案登録出願の共同出願人であるAが審判手続中に解散したことから、Xが単独で審決取消訴訟を提起し、出訴期間経過後に、特許庁長官に対し、Aの持分を譲り受けた旨届け出た<sup>(21)</sup>という事案において、東京高裁が、X単独の原告適格を認めた上で、本案について審理し、本願考案と引用考案の一致点を誤認し、相違点を看過したとして、審決を取り消したので、被告特許庁長官が上告したところ、前掲最判昭和55.1.18を引用し、「右訴訟における審決の違法性の有無の判断は共有者全員につき合一に確定する必要があるから」、固有必要的共同訴訟と解すべきであるとして、原判決を破棄し、訴えを却下した。

- (6) 商標に関していえば、査定系として、拒絶査定に対する審判（商標法44条）、補正却下決定に対する審判（同法45条）が、当事者系として、商標登録無効審判（同法46条）、商標登録取消審判（同法50条、51条、52条の2、53条、53条の2）がある。
- (7) 小室直人「審判手続と審決取消訴訟手続の関係―共有の場合の当事者適格を中心として―」石黒淳平先生 馬瀬文夫先生還暦記念『工業所有権法の諸問題』（1972年、法律文化社）302頁
- (8) 紋谷暢男編『注釈特許法』（1986年、有斐閣）363頁（牧野利秋執筆）
- (9) 高林克巳『特許訴訟―その理論と実務―』（1991年、発明協会）59頁
- (10) 盛岡一夫『工業所有権法概説〔第3版〕―知的財産権法の基礎知識』（1999年、法学書院）122頁は、特許法上の共有は、合有的性質を有する共有であるという。
- (11) 中山信弘「特許を受ける権利の共有者の一人による審決取消訴訟の適格性」田倉整先生古稀記念『知的財産をめぐる諸問題』（1996年、発明協会）550～551頁、556頁の注(3)参照。
- (12) 古沢博「実用新案登録出願人の名義変更届出と出訴期間の遵守」内田修先生古稀記念論文集『判例特許訴訟法』（1986年、発明協会）514頁同旨。商標権につ

- き、小野昌延編『注解商標法』（1994年、青林書院）820頁（瀧川叡一執筆）。
- (13) これに対し、滝井朋子「特許権等の共有者の一部の審決取消訴訟等手続における当事者適格について」林良平先生還暦記念論文集『現代私法学の課題と展望』下（1982年、有斐閣）297頁は、民法の規定する共有関係が極めてクールな合理的関係であるのに対して、特許法の予定している特許権等の共有関係は家族関係にも比すべき緊密かつ非合理的要素を含んだ関係のように見受けられるのであるという。
- (14) 新堂幸司『新民事訴訟法』〔第三版〕（2004年、弘文堂）710頁は、各人の管理・処分権能の実体法上の抽象的な性格（共有か合有か総有か）のみから、固有必要的共同訴訟かどうかを決するのは、多様な様相を呈するこの種の紛争の解決方式として実態に適しないという。
- (15) 特許審判の沿革については、中山信弘編著『注解特許法』〔第三版〕下巻（2000年、青林書院）1302頁以下（青木康執筆）参照。
- (16) 昭和34年制定の現行特許法では、査定系については、「抗告審判」という名称から単に「審判」という名称に改められた。
- (17) 中山信弘『工業所有権法（上）特許法』〔第2版増補版〕（2000年、弘文堂）277頁
- (18) 民訴法40条1項類推適用説との関係で引かれることがある大判昭和8.7.7民集12巻1849頁は、無効審決に対して実用新案権者の一人が抗告審判を請求したという事案において、「審判ノ目的タル法律関係ノ性質上審判手続ハ共同当事者ノ全員ニ対シ一様ニ進行スルコトヲ必要トスルト同時ニ審決ノ資料モ亦共同当事者ノ全員ニ対シ同様ナラシムルノ必要アリ而シテ之カ為メニハ共同当事者ノ一人ノ訴訟行為ト雖モ其ノ全員ニ利益ナル行為モ其ノ全員之ヲ為スニ非サレハ効力ナキモノトセハ其ノ中ノ一人之ヲ為ササル限り他ノ者ハ審判手続ニ於テ自己ノ權利ノ伸張防禦ヲ為ス能ハサルカ如キ不当ノ結果ヲ生スヘケレハナリ故ニ本件ニ於テモ共同当事者ノ一人タル上告人ノミノ為シタル抗告審判請求ハ他ノ共同当事者タルAノ為メニモ効力ヲ生セルモノニシテ原審ハ須ク上告人及びAノ兩名ヲ当事者トシテ審決ヲ為スヘカリシニ拘ラス原審決ニ於テ上告人ノミノ為シタル抗告審判請求ヲ不適法トシテ却下シタルハ違法ニシテ破毀ヲ免レス」と判示したものである。
- (19) 瀧川叡一『特許訴訟手続論考』（1991年、信山社出版）31頁
- (20) いずれも実用新案登録出願拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する取消訴訟であり、いわゆる査定系の事案である。
- (21) 特許出願後の特許を受ける権利の承継は特許庁長官に対する届出が効力要件とされている（34条4項）。

### 3 平成14年判決の登場

ところが、平成14年になって、最高裁は、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、固有必要的共同訴訟ではないとして、一部の共有者による提訴を認める一連の判決を出した。

まず、最判平成14.2.22民集56巻2号348頁[ETNIES]は、Yが商標権者X及びA(Aが商標登録を受けた商標権について、Xがその一部を譲り受けていた。)を被請求人として請求した無効審判において無効審決がされたので、Xが単独で審決取消訴訟を提起したという事案において、「商標登録出願により生じた権利が共有に係る場合において、同権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同してしなければならないとされているが(商標法56条1項の準用する特許法132条3項)、これは、共有者が有することとなる1個の商標権を取得するについては共有者全員の意思の合致を要求したものである。これに対し、いったん商標権の設定登録がされた後は、商標権の共有者は、持分の譲渡や専用使用権の設定等の処分については他の共有者の同意を必要とするものの、他の共有者の同意を得ないで登録商標を使用することができる(商標法35条の準用する特許法73条)。

ところで、いったん登録された商標権について商標登録の無効審決がされた場合に、これに対する審決取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは、商標権が初めから存在しなかったこととなり、登録商標を排他的に使用する権利が遡及的に消滅するものとされている(商標法46条の2)。したがって、上記取消訴訟の提起は、商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、商標権の共有者の1人が単独でもすることができるものと解される。そして、商標権の共有者の1人が単独で上記取消訴訟を提起することができるとしても、訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない。」「無効審判は、商標権の消滅後においても請求することができる」とされており(商標法46条2項)、商標権の設定登録から長期間経過した後に他の共有者が所在不明等の事態に陥る場合や、また、共有に係る商標権に対する共有者それぞれの利益や関心の状況が異なることからすれば、訴訟提起について他の共有者の協力が得られない場合なども考えられるところ、このような場合に、共有に係る商標登録の無効審決に対する



取消訴訟が固有必要的共同訴訟であると解して、共有者の1人が単独で提起した訴えは不適法であるとする、出訴期間の満了と同時に無効審決が確定し、商標権が初めから存在しなかったこととなり、不当な結果となり兼ねない。」「商標権の共有者の1人が単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる」と解しても、その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には、その取消しの効力は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法32条1項)<sup>(22)</sup>、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることになる(商標法63条2項の準用する特許法181条2項)。他方、その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には、他の共有者の出訴期間の満了により、無効審決が確定し、権利は初めから存在しなかったものとみなされることになる(商標法46条の2)。いずれの場合にも、合一確定の要請に反する事態は生じない。さらに、各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は、類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであるから、併合の上審理判断されることになり、合一確定の要請は充たされる。」と判示し、一部の共有者による提訴を認めた<sup>(23)</sup>。そして、最判平成14.2.28裁判集民事205号825頁〔水沢うどん〕も、商標登録無効審決後に一部の共有者がその持分を放棄したにもかかわらず出訴期間内にその登録が完了しなかった<sup>(24)</sup>という事案において、同様の判断を示した<sup>(25)</sup>。

さらに、最判平成14.3.25民集56巻3号574頁〔パチンコ装置〕も、XとAが共有する特許権について、B及びCが、それぞれ特許異議の申立てをしたところ、X及びAが訂正請求をしたが、特許庁が、訂正請求に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとした上で、本件発明の進歩性を否定し、特許を取り消したので、Xが単独で提訴した<sup>(26)</sup>という事案において、前掲最判平成14.2.22と同様の判断を示した<sup>(27) (28)</sup>。

(22) 行政事件訴訟法32条は本来は当該行政処分について当該訴訟の原告とは異なる利害関係を有する者に対してもその効果を及ぼす趣旨に出た規定であると解されており、固有必要的共同審判の原則が支配し、権利の全体としての消長を合一的に決すべきであるとされる特許を受ける権利の共有の場合の相共有者との関係における判決効を、行政事件訴訟法にいう一般的な対世効をもって説明するのは、技巧的な感を免れないという見解(高林龍〔判解〕「実用新案登録を受ける権利の共有者が提起する審決取消訴訟と固有必要的共同訴訟」『最高裁判所判



例解説民事篇 平成7年度(上)』(1998年)353～354頁)もある。行訴法32条1項の「第三者」に、利益を共通する第三者が含まれるかどうかについて、塩野宏「行政法Ⅱ〔第3版〕行政救済法」(2004年、有斐閣)151頁は、これを肯定する。

- (23) 秦公正「商標権の共有者の1人が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの可否」早稲田法学78巻4号(2003年)281頁は、本判決は、従来から学説上で問題となっている、共有者の1人が単独で訴訟を提起する行為が他の共有者に対する審決の確定を遮断するか、また、確定した審決にはいかなる効力が生じるのか、取消判決の第三者効と審決の効力とはどのような関係に立つのかなどの点については、何も判断をしていないと述べる。
- (24) 持分の放棄によって、その持分は他の共有者に帰属することになるはずである(民法255条)が、商標権の移転は、登録が効力要件とされている(商標法35条・特許法98条1項1号)。
- (25) 池田辰夫「知的財産権訴訟の訴訟法問題—共同権利者の一部の者による提訴と多数当事者訴訟論—」阪大法学53巻1号(2003年)11頁は、固有必要的共同訴訟と解した場合、共同権利者間の足並みの乱れについて、一般的な救済法理が今日なお確立されておらない以上、個別訴訟化志向の優位性は否定すべくもないとし、平成14年判決については、耐え難い不合理を回避するために、「保存行為」に仮託したものともいえると評する。
- (26) 特許取消決定に対する取消訴訟の被告は特許庁長官である(179条・平成15年改正前の178条1項)。
- (27) その上で、最判平成14.3.25は、「なお、特許法132条3項の『特許権の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するとき』とは、特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に対する不服の審判(同法67条の3第1項、121条)や訂正の審判(同法126条)等の場合を想定しているのであって、一般的に、特許権の共有の場合に常に共有者の全員が共同して行動しなければならないことまで予定しているものとは解されない。」と付言する。
- (28) なお、特許異議の申立ては、手続構造は査定系審判のやり直しではあるが、権利の成立後、権利者自身の意思によらずして権利を消滅させられるという場面のものであり、無効審決に対する取消訴訟と同様に解することができよう(高部眞規子[判解]「特許権の共有者の1人が特許異議の申立てに基づく当該特許の取消決定について単独で取消訴訟を提起することの可否」法曹時報55巻5号(2003年)322～321頁参照。)

#### 4 合一確定の要請について

平成14年判決は、平成7年判決等とは事案を異にするとして、判例変更

をしなかった<sup>(29)</sup>。そのため、査定系に関する判例は維持されていることになる。しかし、これまで最高裁が固有必要的共同訴訟を根拠づける理由の一つに挙げていた、合一確定の要請について、平成14年判決は一部の共有者による提訴を認めても図れるとした。

発明は一個の技術的思想の創作であるから、各共有者の持分ごとに権利の成否がまちまちであってはならない。その意味で、各共有者間において合一確定の必要がある<sup>(30)</sup>。また、特許を受ける権利や特許権が共有に係るときに、ある共有者との関係では登録がされ、他の共有者との関係では登録がされない、あるいは、ある共有者との関係では有効であり、他の共有者との関係では無効であるということは、特許権が対世効を有することからすればあり得ない。一部の共有者による提訴は認めないという見解に立てば、当然、審決の統一を図ることができるわけであるが、一部の共有者による提訴を認めたとしても訴訟法上それを確保することができるかがまさにこれまで問題とされてきた。平成14年判決によれば、請求認容判決、すなわち審決取消判決が確定すれば、行訴法32条1項によって提訴しなかった者にもその効力が生じるとされたが、請求棄却判決については問題となる。この点、保存行為を理由に一部の共有者による提訴を認めた場合、提訴していない他の共有者にも判決効が及んでしまうという理解がある<sup>(31)</sup>。請求棄却判決の効力も提訴していない他の共有者に及ぶのであれば、請求棄却判決の確定によって審決も確定することになり、共有者間において審決が同時に確定することになる。しかし、一部の共有者が保存行為として提訴することができる と解したとしても、既判力の及ぶ主観的範囲は民訴法115条1項所定のとおりであり、判決効の拡張を認める明文の規定がない中で、敗訴判決の効力が提訴していない他の共有者に及ぶことはない<sup>(32)</sup>。この点、平成14年判決も、請求棄却判決については、判決効の拡張は考えていないようである<sup>(33)</sup>。とすると、共有者間において一見矛盾抵触するような結果が生じてしまいそうではあるが、審決取消訴訟の場合、出訴期間が30日と短く（178条3項）、例えば、公示送達（191条）の要件を満たしていなかったにもかかわらず、公示送達がされた場合、あるいは、「責めに帰することができない事由」（行訴法7条・民訴法97条1項）が存在するために訴訟行為の追完が認められる場合<sup>(34)</sup>といったような極めて例外的な場合を除けば、提訴した一部の共有者に対する請求棄却判決

が確定した時には、提訴していない他の共有者については、既に出訴期間が経過しているのが通常であり、共有者間において結論が矛盾抵触するような事態が顕在化することは極めて稀であろう。仮に請求棄却判決が確定した後に、請求認容判決が確定する事態が生じたとしても、横山久芳「拒絶審決取消訴訟と固有必要的共同訴訟」『特許判例百選』(第3版)(2004年)55事件117頁が指摘するように、「共有者の1人でも請求認容判決を得ることができればその時点で共有者全員に拒絶審決の取消効が生じ、逆に誰も請求認容判決を得ることができなければ共有者全員の出訴期間の満了により拒絶審決が確定する」というルールを設定すれば、共有者間において審決の同時確定<sup>(35)</sup>が果たされ、最終的に権利の成否の合一確定も可能となる<sup>(36) (37) (38)</sup>。

(29) 高部眞規子〔判解〕「商標権の共有者の1人が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否」法曹時報55巻5号(2003年)343頁は、査定系の訴えは、権利の取得を目指す能動的な場面であるのに対し、当事者系の訴えは、受動的な立場であって降りかかった火の粉を払い落とさなければ、権利が消滅してしまうという場面のものであるとその違いを説明する。

(30) 前掲注(11)中山552頁

(31) 中山信弘編著『注解特許法』〔第三版〕上巻(2000年、青林書院)806頁(中山信弘執筆)参照。

(32) 前掲池田14頁

(33) 前掲注(29)高部351頁参照。

(34) 玉井克哉「特許法上の共有と必要的共同訴訟」特許研究21号(1996年)75頁参照。

(35) いかに説明するかという問題にすぎないのかもしれないが、審決は常にその名宛人である全共有者について一体として同時に確定するのか否かについて理解が分かれているようである(古沢博「実用新案登録を受ける権利の共有と審決取消訴訟の原告適格」『平成7年度重要判例解説』(1996年)231頁は、共有者の一人が審決取消訴訟を提起した場合には、出訴期間内に訴えを提起しなかった共有者の関係では、もはや出訴ができなくなるという意味で形式的に確定し、訴えを提起した共有者の関係では、請求棄却判決の確定により確定し、ここに審決が全員につき確定すると解することができようとする)。この点、前掲注(17)中山280頁の(6)は、「保存行為説の理論上の欠点は、審決の確定が共有者間で異なってくる可能性があるということである。他の共有者は訴訟提起しないため審決は確定するはずであるが、他方では訴訟を提起した共有者については確定することは、



なく、審決取消判決が出されて審判が再開され、そこで審決が出されて確定することになる（それが再び訴訟になれば同じことが繰り返されることになる）。そうすると矛盾した確定審決が出現してしまうという可能性もあるし、共有者の一人にとっては審決が確定し、他の共有者にとっては確定しないという状況は説明に窮する。したがって、保存行為説を採用する以上、共有者の一人による訴訟提起により、他の共有者についても審決が確定することはないと解釈する以外にないであろうが、その理論的な説明は苦しい。」という。しかし、審決の「確定」とは、再審以外の方途によって審決が取り消される可能性が消滅したことをいうと解すべきであり(前掲玉井84頁の注)(4)、さらに、特許法が審判請求について共有者全員の共同を要求している趣旨からすれば、審決は常にその名宛人である全共有者について一体として同時に確定すると考えるべきである。すなわち、全共有者について出訴期間が経過するなど、いずれの共有者も再審請求以外には審決の取消しを求めて争うことができなくなった時点ではじめて審決は確定することになる(君嶋祐子「共有者の1人が提起する無効審決取消訴訟の可否」前掲『特許判例百選』54事件115頁参照。吉田和彦「実用新案登録を受ける権利の共有者が提起する審決取消訴訟と固有必要的共同訴訟」NBL595号(1996年)47頁、前掲横山117頁同旨。)。とはいえ、自らの出訴期間が経過した共有者は提訴することはできず、補助参加をし得るにとどまることになる。

- (36) 請求棄却判決の場合には、それが確定してもまだ他の共有者の出訴期間が経過していなければ、審決は確定していないということになる。すなわち、提訴した一部の共有者に対してされた請求棄却判決は確定したが、そこで審理の対象とされた審決自体は確定していないという事態が生じ得る。これに違和感を覚える向きもあるかもしれないが、共有者らが同一の代理人を選任している場合は別として、審決は各共有者に送達しなければならないと解される場所(もっとも、拒絶査定謄本の共同出願人への送達に関する特許庁の取扱いについては、吉藤幸朔＝熊谷健一『特許法概説』[第13版](1998年、有斐閣)366頁の注2)参照。)、送達の時期は各共有者ごとに異なり得るから、一部の共有者の出訴期間は経過し、他の共有者の出訴期間がまだ経過していないという事態はあり得る。一部の共有者による提訴を認める以上は(仮に一部の共有者による提訴を認めない場合に、ある共有者の出訴期間は経過したが、他の共有者の出訴期間がまだ経過していないときに、その共有者による提訴が許されるかという問題については、必要的共同訴訟における上訴一般について述べた高橋宏志『重点講義 民事訴訟法 下』(2004年、有斐閣)449頁を参照。)、まだ出訴期間が経過していない共有者は当然提訴することができるはずであり、その場合、既に出訴期間が経過した共有者については提訴することはできないものの、その時点ではまだ審決が確定していないという事態はあり得るのである。一部の共有者について先に請求棄却判決が確定した場合だけに生じる事態ではない。



(37) 一部の共有者による提訴を認めると、ある共有者による提訴についてされた請求棄却判決が確定した後、他の共有者による提訴についてされた請求認容判決、すなわち取消判決が確定した場合に、前の請求棄却判決の当事者であった共有者には、当該判決の既判力が生じていることから、後の取消判決の効力が行訴法32条1項によって及ぶといっても、その既判力はどうなるのかという問題が生じようが、この点は、後の取消判決の形成力が前の判決の既判力を覆すと理解することになるのであろう。

(38) 平成14年判決は、各共有者がそれぞれ提訴した場合には、類似必要的共同訴訟になるとする。類似必要的共同訴訟をどのように理解するかにもよるが、平成14年判決は、「各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は、類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであるから、併合の上審理判断されることになり、合一確定の要請は充たされる。」と述べていることからすれば、別々に提訴された場合には、弁論の併合が強制されると解しているようである(類似必要的共同訴訟の定義の中に複数訴訟の併合強制を盛り込むべきか否かについては、前掲高橋203～204頁の(4) )。確かに、審決取消訴訟は東京高裁の専属管轄であり、仮に各別に提訴されたとしても、ほとんどの場合、併合審理されることになるであろう。しかし、平成14年判決の論理に従えば、共有者にとっては、いずれかの共有者が提起した訴訟において審決が取り消されればよいはずである。訴訟経済に資するとはいえ、商法105条3項のように、弁論の併合を強制する規定がないにもかかわらず、あえて弁論の併合を強制するような帰結を導く必要はなかったようにも思われる。

なお、潮海久雄〔判批〕法学協会雑誌114巻3号(1997年)133頁の(9)は、審決、特許については、合一確定の要請が強いため、共に訴えた以上は、民事訴訟法62条の規律に服せしめる必要があるとするものの、判決効の矛盾抵触がないと考えると、通常共同訴訟で足りることになろうという。結論としては、判決効の拡張がある場合には類似必要的共同訴訟とするのが妥当であるとするものの、株主の提起する株主総会決議取消しの訴えを例にとり、類似必要的共同訴訟と解さなくとも、判決効の矛盾衝突が生じることはない指摘するものとして、前掲高橋235頁。

## 5 平成7年判決等への影響

前述のとおり、最高裁は、一部の共有者による提訴の必要性を認めて、当事者系<sup>(39)</sup>については、固有必要的共同訴訟ではないとした<sup>(40)</sup>。当事者系における、そのような価値判断に異論はない。この理が査定系にも及ぶのかどうかである。学説では、平成14年判決を受けて、平成7年判決等は変

更されるべきであるとの見解が多いようである<sup>(41)(42)</sup>。平成7年判決等において、固有必要的共同訴訟と解する根拠とされてきたもののうち、平成14年判決によっても維持されているのは、審判請求について、特許法が共有者全員の共同を要求していることぐらいである。特許法132条3項については、立法論的批判も強いが、規定が存在する以上は、まずはその趣旨を探究すべきであろう。確かに、一部の共有者による提訴を認めたところで、審決取消訴訟は審決の違法の有無を審査し（最大判昭和51.3.10民集30巻2号79頁〔メリヤス編機〕参照）、請求が認容されても、審決が取り消されて、特許庁における審判が再開されるだけであり、提訴しなかった共有者も審判における当事者の地位に戻るにすぎない。とすると、一部の共有者による提訴を認めても、審判請求につき、共有者全員の共同を要求する特許法132条3項と必ずしも衝突するわけではないであろう。また、特許法は、共同出願の場合、出願の取下げについても全員の共同を要求している（14条）ことから、審決取消訴訟について、一部の共有者による提訴を認めないとする、一部の共有者が提訴に反対すれば、審決取消訴訟を提起することができず、結局は権利化をあきらめなければならないことになる。つまり、一部の共有者の意思だけで権利化をやめてしまうことを意味し、一部の共有者の意思だけで出願を取り下げたのと同じ結果をもたらし、出願の取下げにも全員の共同を要求する特許法の趣旨に反するというのもできるのかもしれない。しかし、そのことは、審判請求の場面でも同様の問題は生じるのであり、特許法は、そこにおいても共有者全員の共同を要求しているのであるから、拒絶査定を受けて、一部の共有者が審判請求に反対すれば、他の共有者は権利化を断念せざるを得ず、特許法はそのような事態を許容しているのである。それは、権利の成否に関する手続の節目節目において、共有者間の意思の合致を要求していることの現れであるといえることができる。共有者の中にも特許庁の段階で権利化が図れないのであれば、それをあきらめようとする者もいるであろう。そのような者が事前の取り決めがないにもかかわらず、いつまでも手続にかかわらなければならない煩わしさというものも無視することはできないように思う。特許法は、共有者間において、出願等の手続について、あらかじめ取り決めがない場合には、その都度、意思の確認を要求したのである。そのような特許法の趣旨からすれば、拒絶査定不服審判請求不成立審決に対

する取消訴訟についても、同様に、共有者間の意思の合致を要求すべきであるということになる<sup>(43)</sup>。また、通常、当事者としても、審判請求をするかどうかという場面よりも、審決取消訴訟を提起するかどうかという場面においての方がより慎重な検討をしているであろう。審判請求に共有者間の意思の合致を要求しているにもかかわらず、提訴は一部の共有者でもすることができるというのは、そのような当事者の感覚にもそぐわないように思われる。これに対し、第三者から請求される無効審判については、共有者の全員を被請求人としなければならないという規定はあるが、平成14年判決も指摘するとおり、特許法には、共有者の全員が一致して行動しなければならない旨を定めた規定はなく、当事者系については、一部の共有者による提訴を妨げるものはない。共同審判請求を要求する132条3項が維持されている限りは、平成14年判決の出現によっても、平成7年判決等は維持されるべきであり、拒絶査定不服審判請求不成立審決取消訴訟は固有の必要共同訴訟であると解すべきである<sup>(44)</sup><sup>(45)</sup>。もっとも、実務的には、提訴に反対する共有者への対策を考えておく必要がある。提訴に協力しない共有者については、その共有者も被告にして提訴するという方策も考えられなくはないが<sup>(46)</sup>、その場合、その共有者に対して一体どのような請求を立てることになるのであろうか。現実的な対応としては、共同相続の場合には難しいものの、共同発明や特許を受ける権利の一部譲渡(出願の前後を問わない。)の場合には、提訴に反対する共有者はその持分を他の共有者に移転するなどの合意をあらかじめしておくなどの方策が少なくとも必要であろう<sup>(47)</sup>。もっとも、このような合意をしておいたとしても、持分の移転等に協力してくれなければ、30日という短い出訴期間の中で、かかる合意の履行を強制することは現実には困難であり、その場合には、賠償額を予定しておくなどの方策はあるとしても、結局は債務不履行による損害賠償で処理することにならざるを得ないであろう<sup>(48)</sup>。

(39) 特許異議による特許取消決定取消訴訟の位置付けについては、注(28)。

(40) もっとも、平成14年判決について、笠井正俊「商標権の共有者の1人が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの可否」『平成14年度重要判例解説』(2003年)128頁は、審判や審決の種類ごとに、判例の射程が及ぶかどうかとも異なるとみられ、また、不服申立て制度に関する立法の仕方によっても、判例の射程の及ぶ範囲が変化し得ることから、その意味で、権利成立の前



か後か、また、いわゆる「査定系の訴え」か「当事者系の訴え」といった図式だけでは割り切れないところがあると指摘する。特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定不服審判に係る審決取消訴訟や訂正審判に係る審決取消訴訟等をどのように取り扱うべきかを指摘するものとして、横山久芳「特許権の共有者の1人による取消訴訟」前掲『平成14年度重要判例解説』249頁。

- (41) 例えば、田倉整「登録商標の共有者の一人からの単独提訴—動き始めた判例理論」発明99巻6号（2002年）100頁、村林隆一「商標権の共有者の一人が単独で当該商標登録無効審決の取消訴訟を提起することの可否」知財管理52巻10号（2002年）1540頁、盛岡一夫「商標権の共有者が単独で無効審決の取消訴訟を提起することの可否」発明100巻3号（2003年）93頁、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』（2004年、有斐閣）64頁。
- (42) 前掲池田21～22頁は、平成7年判決等について、これらの一連の最高裁判決はなお判例法理の中に組み込まれているものの、今後の保存行為説の流れの中で、どこまでその正当性を保ちうるのか、疑問が残るとする。つまり、査定系と当事者系とで結論を異にするほどの決定的な利益状況の相違があるとは思にくいという。そして、ことに拒絶査定不服審判等の査定系審判手続においては、共有者の共同行使が要求されとしても（特許法132条3項）、それは審判手続の局面のことであって、訴訟の局面での個別訴訟化を当然に否定することにはならないという。さらに、そもそも固有必要的共同訴訟になるかならないかで大きく効果を異にする従来の枠組みが、今日の訴訟法理論としても正しいものか、維持されるべきものなのかについても、さらに検証する必要があると述べる。
- (43) 本間崇『特許訴訟讀本』（第二版）（1998年、信山社出版）88頁は、出願の時から審決がおりるまでの全段階において必要とされてきた共同歩調は、訴え提起の段階にまで必要とされるべきであるという。
- (44) このように権利化の前後で截然と分けることができるのか、疑問を覚える向きもあるかもしれない。廃止されたとはいえ、特に特許異議の申立ては特許掲載公報の発行から6か月以内に限ってすることができるにすぎず（平成15年改正前の113条）、その実態は、出願公開後の情報提供（特許法施行規則13条の2）とほとんど異ならなかったというのであれば、特許が付与されたという一事をもって、それほどまでに取り扱いをたがえることを正当化し得るのかという批判があるかもしれない。とはいえ、特許権は設定登録によって発生し、これによってはじめて第三者に対して差止めや損害賠償等を請求し得ることになるのであるから、その間にはやはり大きな違いがあるのではなかろうか。
- (45) もっとも、上告については、民訴法40条1項が適用されると解されるので、一部の共有者がすることができる。
- (46) 固有必要的共同訴訟において、共同原告になることを拒む者がいた場合について、前掲高橋220～221頁参照。



(47) 前掲吉田51頁参照。

(48) 前掲滝井296頁は、「特許権等の共有関係は、一部共有者が権利の保全に消極的になった場合には実質的に破綻したものとして共有者に分割請求権を生じ、その分割の方法は、保全に積極的な共有者が、これに消極的な共有者に対して価格賠償をすることによりその持分権の移転を受けると解するものである。ところが、審決取消訴訟や出願・審判請求といった手続遂行の権利は持分権から派生するものと解されるから、右分割請求権が実現されるまでは、権利保全に消極的な共有者の手続遂行権は依然として同人のところに残存する。しかし同人の有する持分権を目的とする右分割請求権は、右持分権及び他の共有者の持分権をもって構成されている権利自体を保全しなくては保全しえない。そこで、右分割請求権者である積極的共有者は、自己の請求権を保全するため、消極的な共有者の手続遂行権を代位して行使できるとするものである。」と提言する。

本稿は、平成16年12月10日に開催された北海道大学大学院法学研究科の COE・民事法・知的財産法合同研究会における筆者の報告を加筆修正したものである。同研究科の田村善之教授、吉田広志助教授をはじめ、同研究会に参加された先生方から多くの貴重なご意見を頂いた。この場をお借りして、あらためて感謝申し上げる。