図表 5.1：発明に関する権利の帰属が問題になった事案

No.	判決日	事件番号	事件の種類
1	16.10.29	15(ワ)14025	特許を受ける権利の確認請求
2	16.07.28	15(ワ)28043	特許権の移転登録手続請求
3	16.02.25	15(ワ)25532	特許を受ける権利の持分譲渡同意請求
4	15.09.25	15(ワ)14128	特許権返還請求
5	15.09.11	14(ワ)3694	特許権侵害差止請求
6	15.09.09	14(ワ)4893	特許権持分の移転登録手続請求
7	14.09.19	13(ワ)17772	特許権持分の確認請求
8	14.09.10	13(ワ)10442	報酬金請求
9	14.08.27	13(ワ)7196	特許権譲渡対価請求
10	14.07.17	13(ワ)13678	特許権の移転登録請求
11	14.05.23	11(ワ)12699	売買代金請求
12	14.04.17	12(ワ)16721	出願人名義変更協力請求
13	14.01.28	12(ワ)21863	特許を受ける権利の確認請求
14	13.12.26	12(ワ)17124	実績報償金請求
15	13.06.12	09(オ)1918	出願人名義変更手続請求
16	13.01.31	11(ワ)20878	特許を受ける権利の確認請求
17	13.05.10	12(ネ)2914	特許を受ける権利の確認請求
18	13.04.26	11(ワ)10306	特許を受ける権利の確認請求

これらの事案も含めて検討にすると、研究者としては、例えば次のような方法を採ることが可能と考えられる。

1）特許法第 69 条第 1 項の試験・研究の主張
2）冒認出願（特許法 39 条 6 項違反）又は共同出願要件（特許法 38 条違反）による特許無効の主張
3）特許権の移転登録請求
4）特許を受ける権利の確認請求
5）先使用権（特許法 79 条）の主張

など

しかしながら、いずれも実効性に欠けるものであり、研究者にとって有効かつ適法な方法はないことがわかる。

1）特許法第 69 条第 1 項の試験・研究の主張について

上記 1）の方法は、特許法第 69 条「試験又は研究」の解釈に争いが生じやすく、場合によっては免責されないおそれもある。従って、特許法第 69 条の規定があるからと言って研究者の不安を完全に払拭することはできない。しかも、特許法第 69 条で免責される範囲は、あくまで研究の範囲内にとどまり、例えば研究者がその特許発明の内容をベンチャー、製造委託等により事業化しようとする場合は、もはや 69 条の適用外となるため、この点においても実効性に欠ける。

2）特許無効の主張について

上記 2）の方法は、その研究者が特許を受ける権利を適法に機関に譲渡している場合は認められない。すなわち、一般的には、職務発明規程及びそれに基づく特許を受ける権利の譲渡により、適法に研究機関に譲渡されていることになるから、特別な事情がない限り、そのような理由で争うことは困難と言える。そもそも、その特許発明を実施するために、その特許権をつぶすということは、その実施によるメリットが低減することになるので、この点において賢明な方法とは言い難い。

なお、冒認出願による特許無効審判において、譲渡証書が作成されていない状況下で特許を受ける権利の譲渡の事実の有無が争われた事例として、東京高裁 H12（行ケ）336 号事件（判決日：平成 14 年 3 月 12 日）がある。本件では、被告を発明者とし、会社を出願人とする起案文書を被告自ら作成したという事情に鑑み、被告から会社に特許を受ける権利を譲渡したと認定されている。

3）特許権の移転登録請求

上記 3）の方法は、最高裁判決（図表 5.1 の No.15）で採り上げられたものであるが、その判決の射程として少なくとも自らも出願していることが要件となる。事実、類似のケースであるが、少なくとも自ら出願していない場合には移転登録請求は認められないとされた事例もある（図表 5.1 の No.10）。いずれにしても、研究者が自己の発明についてその研究機関を介してなした出願とは別個にその出願と同一内容の出願を行うということ等は通常考えにくいことであり、研究者が採れる方策としては現実的ではないと言える。

やや極端な例として、特許権の移転登録とその特許権に基づく特許権侵害差止等の双方が請求された事例（図表 5.1 の No.5）もある。この事件は、特許権を取り戻すための請求に加え、それが実現することを前提にその特許権に基づいて現特許権者を特許権侵害で訴えるという珍しい事案である。この事例においても特許を受ける権利は適法に譲渡されているということで上記の原告の主張が否定されている。

4）特許を受ける権利の確認請求

上記 4）の方法は、特許を受ける権利を確認し、ひいては出願人名義変更協力等を請求するものである。特許を受ける権利が実際に認められた事案（図表 5.1 の No.12）はあるものの、特殊なケースであり、研究者が移動する場合とは異なる。

また、発明者がなした発明が「職務発明」に該当しないから特許を受ける権利は研究者に帰属させるべきとして争われた事例（図表 5.1 の No.7）もある。この事例では、発明者は会社の業務命令に反して本件発明を発明したから職務発明でないとの原告の主張に対し、裁判所は「原告は、原告の被告会社における勤務時間中に、被告会社の施設内において、被告会社の設備を用い、また、被告会社従業員である補助者の労力等を用いて、本件発明を発明したのであるから、原告主張のような事情が存在するとしても、本件発明を職務発明に該当するものと認定する妨げとなるものではない。」と判示し、原告の上記主張が退けられている。さらに、特許を受ける権利の承継についても、ａ）社内規程の適用、ｂ）承継に関する黙示の合意及びｃ）譲渡契約の成立を理由に適法であると認定されている。

特許を受ける権利の確認訴訟において、原告がほとんど敗訴しているが、その原因の多くは、特許を受ける権利の発明者から研究機関（会社）への譲渡は種々の状況を照らしてみて「黙示の合意」があったと認定されていることによる（例えば、前出の東京高裁 H12（行ケ）336 号も同様である。）。この点において、研究者が研究機関を通じて出願する場合は、一般的には発明届出書や譲渡証書に発明者が捺印又は署名していることから、特許を受ける権利の承継の有無を争える余地はほとんどないと言える。

5）先使用権の主張について

上記 5）の方法は、特許権に対して先使用権の主張（例えば先使用権存在の確認訴訟）を行う方法である。発明のルートが同じであるものの適法なルートと言えるから、理論的には認められる可能性がないわけでもない（「特許法概説 13 版」580 頁、「工業所有権法（上）第 2 版」468 頁）。ただし、実際問題として、先使用権の時期的な要件（出願時にその発明の実施又は準備していること）を満たすケースは稀と考えられる。

これら 1）～5）以外にも、特許権の返還請求がなされた事案（図表 5.1 の No.4）もあるが、裁判所により「特許権のような実体法上の権利は、返還請求という給付の訴えの対象となり得ない」と判示されて原告の主張が一蹴されている。