九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

民事手続判例研究

福岡民事訴訟判例研究会

鶴田, 滋
九州大学大学院法学研究院 : 准教授

https://doi.org/10.15017/18380

出版情報：法政研究. 77 (2), pp.97-113, 2010-10-01. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：

判例研究

民事手続判例研究

福岡民事訴訟判例研究会

特許を受ける権利の確認訴訟において、同訴訟の係属後被告から同権利の共有持分を譲り受けたと主張する者が、被告側に共同訴訟参加することの可否

（東京地裁平成一九年六月二七日民事第二九部判決―請求認容・控訴　東京地裁平成一八年（ワ）一二六号・特許を受ける権利の確認請求事件、平成一八年（ワ）第二〇九七一号・承継参加申出事件　判タ一二七九号三二二頁、判時一九九〇号一三四頁）

鶴田　滋

一　事案の概要

X（乳酸および乳酸エチルの精製、販売等を目的とする会社）は、平成一五年八月に、ある農産物の乳酸発酵に関する発明（以下これを本件発明と呼ぶ）についての特許を受ける権利を発明者から譲り受け、平成一五年八月八日から平成一五年一一月二八日にかけて、特許出願をした。

その後、平成一七年一〇月二七日に、Y（X会社の「参与」という役職にあった者）は特許庁に対し、平成一六年九月二一日にXから本件特許を受ける権利を譲り受けたことを原因とする、出願人名義変更届を提出した。それに伴い、本件出願人名義はXからYへ変更された。

そこで、Xは、平成一八年の年頭（事件番号が東京地方裁判所平成一八年（ワ）第一二六号となっていることにより）に、本件出願人名義をXに戻すために、Yを被告とするXに本件発明についての特許を受ける権利が帰属することの確認訴訟を提起した。

本訴訟の係属中である平成一八年七月一一日に、本件出願人名義がYからA会社へ変更され、平成一八年九月一一日には再びYへ変更されたが、その後、平成一八年九月一一日に、Zら四名（Yの親族）は、本件特許を受ける権利の一部をYから譲り受けたとして、出願人名義変更届を提出した。これを理由に、Zらは、平成一八年末までに（事件番号が東京地方裁判所平成一八年（ワ）第二〇九七一号

であることに基づく）、XY間の訴訟のY側に訴訟参加した。

本訴訟における主な争点は、本件特許を受ける権利がXからYへ譲渡されたか否かであり、これについて本判決は、当該譲渡は認められないことを理由にXの請求を認容した（さらにYおよびZらの控訴も棄却された。知財高判平成二〇年一二月二四日LLI登載ID番号〇六三二〇六九五）。さらに本件では、以上の本案に対する判断の前提として、ZらのY側への訴訟参加が許されるのか、また許されるのであればどのような参加が可能であるかが問題とされ、本判決はこれらの点について次のように判示した。

二　判旨

「参加人ら（Zら）は、被告から本件特許を受ける権利の持分を譲り受けた旨主張しているところ、特許を受ける権利の共有者は、特許法上、共有者全員でなければ出願できず（同法三八条）、共有者の一部による出願は、拒絶の査定を受け（同法四九条一項二号）、かつ、これに違反した特許は、無効とされる（同法一二三条一項二号）。また、いったん複数の者が共同して手続をした場合は、その後の特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、特許出願等に基づく優先権（同法四一条一項）の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求の各手続については、全員が共同してこれを行わなければならない（同法一四条）。しかも、特許を受ける権利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は、全員が共同してこれを行わなければならない（同法一三二条三項）という地位に立つ上、拒絶査定不服の審判を請求し、その請求が成り立たない旨の審決を受けた場合、それに対して提起する審決取消訴訟も、固有必要的共同訴訟であると解されている（最高裁判所平成六年（行ツ）第八三号同七年三月七日第三小法廷判決・民集四九巻三号九四四頁参照）。したがって、特許を受ける権利の共有者については、共同して行動しないと、特許査定を受けることが困難であり、また、当該特許権が無効となるおそれがあるという地位に立たされるものということができる。

このような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（X）が被告（Y）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（Y）と第三者である参加人ら（Z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（Ｚら）は、被告（Ｙ）の共同訴訟人として、本件訴訟に共同訴訟参加（民訴法五二条）できるものと解すべきである。」

三　検討

（1）本判決の意義

本判決は、特許を受ける権利の確認訴訟において、同訴訟の係属後に同権利の持分を譲り受けた者は、共同訴訟参加（民訴法五二条）の方法によって、被告側に訴訟参加をすることができることをはじめて明らかにした点で重要な意義がある。筆者の分析によると、本判決は、この結論に至るまでに、次の三つの点について判断している点に、理論的な意義がある。すなわち、第一点は、ある者が、特許を受ける権利の確認訴訟を、当該権利を共有すると主張する者全員を被告として提起する場合、被告側には必要的共同訴訟が成立するとした点である（ただし、本判決は固有必要的共同訴訟か類似必要的共同訴訟かのいずれかであるかは明示していない）。第二点は、ある者が特許を受ける権利の確認訴訟を、当該権利を共有していると主張する者の一部のみを被告として提起した場合にも、被告とされていない共有者は、共同訴訟参加の方法によって、当該訴訟の被告側に訴訟参加をすることができるとした点である。第三点は、ある者が特許を受ける権利の確認訴訟を、当該権利を有していると主張する者を被告として提起し、当該訴訟が係属した後に、被告から当該権利の持分を譲り受けたと主張する者も、共同訴訟参加の方法によって、当該訴訟の被告側に訴訟参加することができるとした点である。筆者は、これらのうち、とりわけ第三点について疑問を有している。以下では、それぞれの論点について考察を行っていくことにしたい。

（2）特許を受ける権利を共有すると主張する者を被告とする当該権利の確認訴訟における必要的共同訴訟の成否

(a)　特許を受ける権利の定義・性質・内容

特許権は、設定の登録により発生する（特許法六六条一項）。しかし、発明完成から登録までの間、発明者には何らの権利もないというわけではない。特許登録以前の段階で発明者が発明という行為をすることにより取得する権利性のあるものの総体を、特許を受ける権利という。[1]

特許を受ける権利の性質については、公権説、私権説および併存説の対立がある。[2] 公権説は、特許を受ける権利を、

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捉える。特許出願以前の権利は特許法等に根拠を有するのではなく、国家に対する行政処分請求権こそが特許を受ける権利の中心であると見る。これに対して、私権説は、発明者は発明の完成と同時に、発明権という権利を原始的に取得すると考え、発明者が自らその発明を使用・収益・譲渡しうる点、すなわち、特許を受ける権利の財産的側面を重視し、特許の出願権はその一側面に過ぎないとする見解である。しかし、現在では、多くの学説が、出願することによって権利化を求めることができるという側面では公権と言えるが、発明の完成とともに、発明者が譲渡性のある財産権を原始的に取得するという側面では私権と言えるので、特許を受ける権利は、公権と私権を併存していると理解する。これを併存説という。なお、これらのいずれの説を採ったとしても、以下の具体的な規律の結論についてはほとんど変わりがないとされている。

特許を受ける権利の内容は次の通りである。財産権としての発明者権は、発明と同時に原始的に発明者に帰属する。自ら発明した者またはその承継人は当該発明を実施することができる。さらに、発明者は、特許出願権を有する。これは、一種の財産権であるが、若干の人格権的要素（発明者名誉権）も含まれる。特許出願権は譲渡性を有する（特許法三三条一項）。特許出願前の権利の譲渡には何らの様式も必要とされず、合意によって譲渡の効果が生じる。ただし、譲受人が出願しない限り第三者対抗力は生じない（特許法三四条一項）。これに対して、特許出願後の権利の譲渡は、特許庁への届出が効力発生要件とされている（特許法三四条四項）。その他、譲渡に関して特許法に明文の規定のない規律は、民法の一般的規定に従うとされている。(3)

(b) 特許を受ける権利の侵害とその回復方法

特許権を付与される前の発明者の権利が第三者により侵害された場合、それはどのようにして救済されるべきだとされているか。これは、とりわけ、発明者でも発明者から特許を受ける権利を承継した者でもない者が、自らが発明者その他特許を受ける権利を有する者と偽って出願した場合（これは実務では冒認出願と呼ばれる）、特許を受ける権利を侵害された真の発明者をどのような方法で救済するのかについて議論されている。もっとも、冒認出願は、先願として扱われず（特許法三九条六項）、出願に対する拒絶理由（同法四九条七号）となるし、権利登録後も無効事由となる（同法一二三条一項六号）ので、それほど大きな

問題は生じないかも知れない。

しかし、実際上は、真実の権利者の出願に際して、先願が冒認出願であることは審査官に不明であろうから、冒認出願が引用されて真実の発明者による後願がいったんは拒絶されてしまう可能性があるし、この先願が冒認出願であることを立証することは困難である。また、冒認出願であっても出願から一年六ヶ月を経過すると出願公開されてしまい（同法六四条一項）、その後に真実の発明者が出願しても、新規性喪失を理由として特許を受けられないことになる。

このように、冒認出願がされているのに真の権利者が権利の登録を得るのは困難であるし、かりに冒認出願人名義で成立した特許が無効となっても、これによって真の権利者の権利が回復されるわけではない。[4] そこで、判例および通説は、冒認出願が出願中である場合には、その冒認出願の出願人名義を真の権利者への移転する手続を認めている。[5]

ただし、判例（東京地判昭和三八年六月五日下民集一四巻六号一〇七四頁）は、真の発明者が出願した後、他の者が無権原で出願人名義変更をしたケースにおいて、冒認出願が登録される前の特許登録出願人への出願人名義変更手続請求を棄却し、真の発明者が特許登録を受ける権利を有することの確認請求のみを認容している。なぜなら、出願人名義変更手続は、新名義人が特許庁長官に単独で届けることによってなし得るため、出願人名義手続の変更をせよとの給付判決は必要なく、真の権利者は、確認判決を添付して、特許庁へ名義変更届を出せば足りると解されているからである[6]（広義の執行力）。

本件も、Xは、冒認出願をしている（とXが主張している）Yを被告として、単独で特許登録出願人名義変更手続をするために、特許を受ける権利の確認訴訟を提起したと言える。

(c) 特許を受ける権利の共有の性質

ところで、特許を受ける権利も複数の者により共有することができる。これは、複数の者が共同して発明を完成させた場合（いわゆる共同発明）と、一人が発明を完成して取得した特許を受ける権利が後の譲渡などによって共有状態になった場合に生じる。

特許を受ける権利の共有の場合、次の規律に服する。まず、特許を受ける権利を共有する者は、全員が共同で出願しなければならない（特許法三八条）。また、特許を受ける権利の持分譲渡には他の共有者全員の同意が必要であり

（同法三三条三項）、仮専用実施権の設定や仮通常実施権の許諾にも他の共有者全員の同意が必要である（同法三三条四項）。さらに、出願が拒絶された場合の不服審判請求も共有者全員により行われなければならない（同法一三二条三項。いわゆる固有必要的共同審判）。これに対して、特許権に関する特許法七三条二項の規律と同様に、特許を受ける権利の共有者は、他の共有者の同意がなくとも、自己の持分に基づく発明の実施をすることができる、と解されている。

以上のように、特許を受ける権利の共有の場合、とりわけ持分譲渡の制限に見られるように（同法三三条三項）、民法上の通常の共有よりも、持分権者の権利行使に制約がある。その理由は、次のように解されている。すなわち、有体物の場合に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が、相当の制約を伴うが、発明の場合、数多くの人が同時に利用する場合でも何ら制約がなく、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資する資本と、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から、特許の受ける権利の持分の譲渡がされて共有者が変わ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。以上の理由から、特許を受ける権利の持分譲渡は他の共有者の同意を必要とする、とされている。[7]

なお、特許を受ける権利の共有の性質は、民法で言われている「共有」ではなく、「合有」であると解する学説も存在する。しかし、現在では、共有の性質が共有であるかそれとも合有であるかを論じる実益はないとするのが多数の学説のようである。[8]

(d) 特許共有関係訴訟における共同訴訟の必要性

特許を受ける権利または特許権の共有者による共同訴訟の必要性が問題となった最高裁判例には、次のものがある。

まず、特許を受ける権利の共有者が提起する拒絶査定不服審決に対する審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟である（最判平成七年三月七日民集四九巻三号九四四頁）。その理由は、「右訴訟における審決の違法性有無の判断は共有者全員の有する一個の権利の成否を決めるものであって、右審決を取り消すか否かは共有者全員につき合一に確定する必要があるから」とされる。これに対して、いったん特許権が成立した後であれば、その特許権の共有者の一人は、共有にかかる特許を取り消した審決の取消訴訟を、特許権の消滅を防ぐ保存行為として提起できる（最判平成一四年

三月二五日民集五六巻三号五七四頁）。

なお、本件のように、被告側の共同訴訟の必要性、すなわち、特許を受ける権利の確認訴訟において、当該権利の共有者であると主張する者全員を共同被告にすべきであるかどうかについて判断した判例は、下級審判例を含めて存在しないと思われる。

(e) 考察

結論から述べると、筆者は、この論点については本判決の立場を支持したい。すなわち、本件は、冒認出願からの救済のために、特許を受ける権利の確認訴訟を提起しようとする者は、当該権利を共有すると主張する者全員を共同被告としなければならない、被告側の固有必要的共同訴訟の事案であったと考える。理由は次のとおりである。

まず、単純にこの事件を通常の確認の訴えと解するならば、Xは現在自らに特許を受ける権利が帰属すると主張し、YやZらはその権利の帰属について争っているのであるから、XはYやZらそれぞれを被告として特許を受ける権利の確認の訴えについて、権利保護の資格と利益があることは容易に説明できるであろう。しかし、これだけの説明では、XはYやZらをそれぞれ被告とする特許を受ける権利の確認訴訟を併合して提起できるにすぎず、それは単なる通常共同訴訟にすぎないことになる（最判昭和三四年七月三日民集一三巻七号八九八頁を参照）。すなわち、以上に述べた確認の利益のアプローチだけでは、なぜYやZらを共同被告としなければならないのか、さらにはYやZらに対する請求について合一に確定しなければならないのかについて十分に説明することはできないであろう。

ところが、本件における特許を受ける権利の確認訴訟は、通常の確認訴訟とは異なる性質をもつ。なぜなら、本件では、本来であれば、被告に対して、特許登録出願人名義変更手続請求をしなければならないのであるが、原告が特許庁長官に単独で出願人名義変更手続の申請をすることができるので、給付判決は必要なく、譲渡証書の代わりに、真の確認判決を添付して、特許庁へ名義変更届を出せば足りると解されているからである。そうであるならば、本件の確認訴訟は、給付訴訟に代わるものと解することができる。

給付の訴えにおける当事者適格の一般原則は、自己に給付請求権が帰属すると主張する者が、この給付請求権に関する訴訟物についての原告適格を有し、原告によって給付義務を負うと主張されている相手方が被告適格を有するというものである。この一般原則を適用する際、前提となる

のは、そもそも原告の主張する給付請求権が、実体法上、原告（のみ）によって行使できるものであること、および、被告（のみ）によって履行可能であることである。本件の場合、Xは単独で、YやZらそれぞれに対して、特許を受ける権利に基づく特許出願人名義変更請求権を有していると主張し、そのような請求権を行使することは実体法上認められているので、原告適格を有すると言えるであろう。また、YやZらも、Xに対して、自らの持分について特許出願人名義変更義務を負っていると言える。しかし、前述の通り、特許を受ける権利の共有の場合、特許を受ける権利の持分譲渡は共有者全員の同意を必要とされている（特許法三三条三項）。したがって、YやZらは単独で自らの持分を譲渡することが実体法上認められていないので、彼らは、出願後の特許を受ける権利の譲渡と実質的に同視しうる特許出願人名義変更を行う実体法上の義務を単独では負わず、それゆえ、彼らは単独では被告適格を得ることはできない。むしろ、彼らは、共同してのみ自らの持分（または一個の共有権）を譲渡（処分）しうるので、Xの主張する特許出願人名義変更請求権をめぐる訴訟について、共同してのみ被告適格を有することになるであろう。

なお、実際上も、特許法一四条が、複数の者が共同して特許出願等の手続をした後は、特許出願の変更、放棄、取下げなど、全員の不利益になるような手続を、各人が行うことはできないと定めているため、YやZらのうちの一人に対する請求認容判決を得るだけでは、Xの権利は実現できない。もっとも、被告ら全員に別々に勝訴判決を得ても、Xの目的は達せられるが、それでは訴訟不経済となるし、判断が区々になる可能性がある。[9]

以上から、本件訴訟では、被告側の固有必要的共同訴訟が成立すると解すべきである。

(3) 特許を受ける権利の確認訴訟を、当該権利を共有していると主張する者の一部のみを被告として提起した場合に、被告とされていない共有者は、共同訴訟参加の方法により当該訴訟の被告側に訴訟参加することの可否

(a) 共同訴訟参加の要件

共同訴訟参加とは、係属中の訴訟手続に、第三者が原告または被告の共同訴訟人として参加するものであり、その参加の結果、当該第三者と従前の原告または被告は民訴法四〇条にいう必要的共同訴訟の規律に服するものをいう（民訴法五二条）。判例および通説によると、一般に、共同

訴訟参加の要件は次のように解されている。

第一に、第三者たる参加人にも判決効が及ぶ可能性があるため、合一確定の必要があること、とされる。本来的には、類似必要的共同訴訟となる場合に共同訴訟参加ができるが、例外的に、固有必要的共同訴訟の瑕疵を治癒するためにも用いられる。

第二に、訴訟に参加するのであるから、当該訴訟が係属中であること（最判昭和三八年三月一五日民集一七巻二号三七六頁、最判昭和五一年七月二七日民集三〇巻七号七二四頁参照）が必要である。

第三の要件は、共同訴訟参加する第三者が当該訴訟についての当事者適格を有していることである（最判昭和三六年一一月二四日民集一五巻一〇号二五八三頁）。共同訴訟参加が別訴の提起に代わるものであることからこの要件が課されている。したがって、共同訴訟参加の申出の際、訴状または上訴に相当する額の手数料の納付が要求される（民訴費三条一項別表一第七項）。もっとも、被告側に共同訴訟参加する場合には、請求棄却を申し立てるだけであるが、新たに当事者になる意味で、同額の手数料の納付が要求される。

(b) 固有必要的共同訴訟の瑕疵を治癒するための方法

固有必要的共同訴訟となるべきケースにおいて、共同訴訟人の一部が共同原告または共同被告となっていない場合には、当該訴えは不適法として却下される。しかし、訴え提起後、共同訴訟人となるべき者が現れた場合に、その者をどのような方法で当該訴訟に関与させて、訴えを適法とすることができるのかという問題について、議論されている。[10]

まず、別訴を提起して弁論を併合するという方法が考えられる。[11] しかし、この方法は、弁論の併合は裁判所の裁量に委ねられるため、必ず併合されるとは限らないという点に問題がある。

次に、訴えの主観的追加的併合の方法によることが考えられる。[12] しかし、判例は、訴えの主観的追加的併合を認める明文の規定がない場合には、原告は、一つの訴訟手続において、被告に対する請求に加えて、第三者を共同被告とする他の請求を追加することはできず、第三者を被告とする別訴を提起して、弁論の併合を裁判所に求めることしかできないとする（最判昭和六二年七月一七日民集四一巻五号一四〇二頁）。

最後に、共同訴訟参加による方法が考えられる。この方

法は、古くから判例により採用されているものである（大判昭和九年七月三一日民集一三巻一四三八頁）。この判例は、被告側の固有必要的共同訴訟のケースにおいて、漏れていた者が被告側に共同訴訟参加できるとしたものである。このように、判例は、原告側の固有必要的共同訴訟における瑕疵の治癒のためだけでなく、[13]被告側の場合にも、共同訴訟参加を利用できるとしている。

なお、学説は、これらの三つの方法に優劣をつけるわけではなく、要するに共同訴訟人となるべき者全員が当事者となることができるのであれば、どの方法でも許されると解しているようである。[14]

(c) 考察

本判決は、被告側の固有必要的共同訴訟であるため、原告が共同被告となるべき者全員を被告として訴えを提起してなければならない事案である。したがって、共同被告となるべき特許を受ける権利の共有者の一部が漏れていた場合には、本来であれば、原告がその者を被告に引き込む必要がある。したがって、本件では、本来であれば、原告が、漏れている共有者を被告とする別訴を提起して、裁判所に弁論の併合を求めるか、訴えの主観的追加的併合をするかのどちらかの方法を採らないと、原告の訴えは不適法として却下されるはずであった。

しかし、本件では、漏れている共有者自らが、放っておけば訴え却下判決を得ることができるにもかかわらず、積極的に本件訴訟に関与してきている。この場合、別訴の提起や訴えの主観的追加的併合の方法では、被告側の固有必要的共同訴訟の瑕疵を補正することは困難である。なぜなら、これらの方法によるならば、漏れている共有者の方から原告に対する何らかの訴訟上の請求を特定する必要があるからである。これに対して、共同訴訟参加の方法は、参加人が被告側に訴訟参加する場合には、原告に自らの請求を立てる必要はなく、請求棄却の申立てをすれば足りる。したがって、本件の場合、固有必要的共同訴訟の瑕疵を補正するための方法としては、共同訴訟参加が最も適切であったと言える。もっとも、被告を特定する権限は、訴えを提起する原告にあるから、原告の訴え却下を免れるために、わざわざ、漏れている共有者に共同訴訟参加させる必要はないと考えることもできよう。[15]しかし、漏れている共有者が、本案判決を得て争訟を終局的に解決するために、訴え却下判決を得る利益を放棄して、さらに申立手数料も支払って、本件訴訟に共同訴訟参加するのであれば、これ

をあえて不適法とする理由はないであろう。[16] また、民訴法五二条の「合一にのみ確定すべき場合」という文言も、民訴法四〇条と同様に、既判力が拡張する場合のみならず関係人の共同訴訟が必要な場合をも含むと解することは可能であろう。以上から、訴訟係属前から、特許を受ける権利を共有するとして、原告への同権利の帰属を争う共有者が存在するにもかかわらず、共有者全員を共同被告とせずに訴えが提起された場合に、その漏れた共有者自らが当該訴訟に関与するには、共同訴訟参加によると考えるべきである。

(4) 特許を受ける権利の確認訴訟係属中に被告から当該権利の持分を譲り受けたと主張する者が、被告側に共同訴訟参加することの可否

(a) この場合にも共同訴訟参加を許すことにより生じる問題点

それでは、本件のように、特許を受ける権利の確認訴訟の係属後に、被告側に持分譲渡（すなわち出願人名義変更）があった場合にも、譲り受けた共有者が被告側に共同訴訟参加をすることができるのであろうか。この点について判断した判例は、下級審のものも含めて存在しないことは前述の通りであるが、さらに学説においても議論された形跡はないと思われる。そこで、以下では、訴訟承継主義との関係で生じる問題点を指摘したい。

まず、日本民事訴訟法が訴訟承継主義を採用する以上、訴訟係属中に係争物の譲渡があった場合にも、原告被告間の請求についての既判力が係争物の譲受人に拡張されるわけではない。したがって、譲受人（持分を譲り受けた共有者）が、合一確定の必要があるとして、被告側に共同訴訟参加することはできないであろう。

また、訴訟係属中に係争物の譲渡があっても、そのことから直ちに、原告および被告間の訴訟上の請求が変更されるわけでもない。したがって、Zは、XY間のXのYに対する特許を受ける権利の確認請求に、共同訴訟参加することになる。これが当事者適格を欠くために不適法であることは明らかであろう。

さらに、仮に本件においてXのYZに対する請求について共同訴訟参加ができると解することができるとしても、YがZへの持分譲渡の事実を争う場合には、共同訴訟参加の方法では、Zの持分の帰属についてZY間で既判力をもって確定することはできない。

その他、共同訴訟参加によるならば、Zは、参加承継の

場合には発生する訴訟状態承認義務を負わない。[17] したがって、仮に、Yが、Zへの持分譲渡の前に、XY間の訴訟においてある事実について自白をしていたとしても、Zが共同訴訟参加をし、さらにZがその事実に対して否認をした場合には、民訴法四〇条の規律によりYの自白の効力が生じないことになる。以上の帰結は、Zが共同訴訟参加をすれば、彼が参加承継した場合にはできない行為をすることができることを意味し、妥当でないと考える。[18]

以上から、本判決のケースにおいて、持分を譲り受けた共有者が共同訴訟参加の方法によって被告側に訴訟参加する方法には賛成することはできない。

(b) 参加承継による訴訟関与の可能性

① 参加承継の許容性

そこで、筆者は、本件では、本判決のように共同訴訟参加を認めるのではなく、被告から持分譲渡を受けたと主張する共有者が、参加承継（民訴法四九条、五一条）の方法で、当該訴訟に関与すべきであったと考える。なぜなら、Zは、訴訟の係属中、Yから係争物の一部を譲り受けたと言えるし、また、XのYに対する請求の実質は、Xの特許を受ける権利に基づくYに対する出願名義人変更請求権の主張であり、その義務の一部をZはYから譲り受けているからである。

② 参加承継人が定立すべき請求について

権利または義務承継人が参加承継する場合、独立当事者参加の方法（民訴法四九条）によらなければならないため、通説によれば、Zは、XとYとの関係で何らかの請求を立てなければならないとされている。

まず、Yに対する請求は、Zに特許を受ける権利の持分が帰属することの確認請求で問題はないであろう。しかも、現行民事訴訟法は、いわゆる片面的参加を認めているので（民訴法四七条）、本件のように、YZの間で持分譲渡について争いがない場合には、ZはYに対する請求を立てる必要すらないと思われる。[19]

これに対して問題となるのは、Xに対する請求が何かである。まず、Xに特許を受ける権利が存在しないことの確認請求を立てることが考えられる。[20] しかし、この請求は、本件では、YZがXに対して共同して負う特許を受ける権利に基づく出願名義人変更義務の不存在確認請求に代わるものと理解されるべきであるため、[21] この場合は、YZに特許を受ける権利が共同して帰属することの確認請求と同様に、YZが共同申立人となるべき固有必要的共同訴訟とな

るはずである。そうであるならば、YがZへの持分譲渡を争っている場合には、Yの参加承継が困難となる。

以上のように、ZにXに対する請求を立てさせるのが困難であるならば、被告側に参加承継する場合に、参加承継人に相手方に対する請求を立てさせる必要がそもそもあるのかが検討されてもよいと考える。通常、被告からの承継人の場合、訴えられている者として、もっぱら防御のために訴訟に参加しているという意識から、自ら請求を定立することまで欲しないことがあり得、本件においても、ZはXに対して何らの請求も立てることなく参加の申立てを行っていたとされる。[22]

もっとも、Zは自ら参加承継をしなくとも、XがZに対する引受承継の申立てをしない限り、XY間の訴訟の判決効を受ける（またはXY間の訴訟の状態を引き受ける）ことはないにもかかわらず、その利益を放棄して、Zが積極的に参加承継しているのであるから、ZはXに対する請求を立てるべきである、との考えもあり得る。

しかし、前述の通り、被告側の固有必要的共同訴訟人となるべき者が、訴え却下判決を得る利益を放棄して、被告側に共同訴訟参加する場合には、請求棄却判決を求める申立てをすれば足りるとされている。また、被告の死亡による当然承継の場合にも、相続人による受継申立てに対して、その理由があれば、原告から相続人に対する請求の定立が擬制されると解されている。[23] したがって、積極的に参加承継を申し出たからといって、必ず自らが積極的に請求を立てなければならないということにはならないと思われる。

さらに、原告側での譲渡における被告からの引受申立ての場合には、被告が譲受人に対して請求を立てる必要はないとする見解がある。[24] この見解も、訴訟に引き込まれる譲受人が原告側につくにもかかわらず、被告が譲受人に対して請求を立てることに対する違和感を強調する。この見解によれば、「原告側の承継の場合における被告の訴訟引受の申立ては、従来の原告の請求に請求原因をプラスして成立するような承継人の請求が引受決定の発効と同時に法律上の擬制によって定立される」[25]。たとえば、所有権確認訴訟における原告側の係争物譲渡の場合、従来の原告がその所有権主張を理由づけるために主張してきた事実に譲渡の事実を加えれば出てくる譲受人の所有権について、被告側の申立てによる引受決定により、譲受人の所有権確認請求が立てられる、とする。

以上のように、現行法上も請求を立てずに当事者参加する途が存在しうるのであれば、本件においても、Zが、Y

から共有持分を譲り受けたと主張して被告側に参加承継の申立てをする場合、その申立てが適法であれば、[26] Xが、従来の主張である、Yに対する特許を受ける権利の主張を基礎づける事実に、持分譲渡の事実を加えた場合に出てくる、YZに対する特許を受ける権利の確認請求が定立されたと擬制する、と解釈することはできないだろうか。すなわち、現行法は、義務承継人に、従前の原告被告間の訴訟状態を積極的に承認して、それを前提とした原告と義務承継人間の争訟を解決することを求める権能を付与するために、義務承継人の参加承継を許容していると考えられるので、義務承継人の参加承継申立権は、義務承継により成立する原告と義務承継人との間の請求を原告に定立させる権能をも包含している、と考えるのである（したがって、申立手数料も、定立が擬制された訴訟物の価額に応じて義務承継人が負担する。民訴費三条一項別表第七項）。

このように考えると、Zが参加承継のイニシアティブをとったにもかかわらず、被告の受動的地位を得ることができる。もっとも、この方法は、引受決定という裁判により請求の定立を擬制する見解よりもさらに柔軟であるかもしれない。しかし、被告の死亡による当然承継の場合にも、被告に相続人による受継申立てに対して、その理由があれば、許可決定をすることなく、[27] 原告から相続人に対する請求の定立が擬制されると解されているため、この点はそれほど大きな問題ではないと思われる。その他、たしかに民訴法四九条は、参加承継を独立当事者参加の方法で許しているが、あくまで参加承継と独立当事者参加は別の制度であるから、参加承継の趣旨に合致する限りで、独立当事者参加の規律を適用すれば足りると考える。

四　おわりに

以上で考察を終える。本判決は、以下の三つの点について判示したことに理論的な意味がある。すなわち、①冒認出願からの救済のための特許を受ける権利の確認訴訟において、当該権利を複数の者で共有すると主張する共有者がいる場合、同訴訟は、共有者全員を共同被告とすべき固有必要的共同訴訟であること、②被告側の固有必要的共同訴訟において、共同被告となるべき者の一部が漏れていた場合には、その者が被告側に共同訴訟参加することにより補正できること、および、③特許を受ける権利の確認訴訟の係属後に、被告側に持分譲渡があった場合にも、譲り受けた共有者が被告側に共同訴訟参加をすることができることである。

筆者は、第一点と第二点については、本判決の考え方に賛成したが、第三点については反対した。私見によれば、本件は、Zが被告側に参加承継すれば足りる事案であった。しかも、Zは、参加承継の申立ての際、持分譲渡を争わないYのみならず、Xに対しても請求を立てる必要はないと主張した。この場合、参加承継申立てが適法であれば、YZに対するXの特許権を受ける権利の確認請求がXにより定立されることが法律上擬制されることも主張した。

(1) 高林龍『標準特許法（第三版）』（二〇〇八年、有斐閣）七〇頁。中山信弘『特許法』（二〇一〇年、弘文堂）一五二頁以下も参照。

(2) 詳細については、中山信弘編著『注解特許法（第三版）（上）』（二〇〇〇年、青林書院）三一〇頁（中山信弘執筆）を参照。

(3) 以上について、中山編著・前掲注(2)三一一頁以下（中山信弘執筆）を参照。

(4) 以上について、高林・前掲注(1)七三頁以下。詳細は、竹田和彦「特許を受ける権利の返還請求について」パテント三四巻七号（一九八一年）二頁以下を参照。

(5) なお、最近の判例（最判平成一三年六月一二日民集五五巻四号七九三頁）は、特許権の設定登録後も、特許権の登録名義をも変更できるとしたが、その射程範囲の理解については争いがある。たとえば、高林・前掲注(1)七一頁、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ（第二版）』（二〇〇六年、有斐閣）一三九頁以下、とりわけ一四二頁以下を参照

(6) 中山編著・前掲注(2)三二二頁（中山信弘執筆）。

(7) 以上について、特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第一八版〕』（二〇一〇年、発明協会）九八頁。

(8) 高林・前掲注(1)七二頁。なお、中山・前掲注(1)二九四頁注(13)、同「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』（一九九六年、発明協会）五五〇頁以下も参照。

(9) おそらく、固有必要的共同訴訟の成否基準に関する訴訟政策説は、この点を強調して共同訴訟を必要とするであろう。なお、確認の利益を判断する際の考量要素にこの点を入れることができるとするならば、確認の利益の枠組みから、共同訴訟の必要性を正当化できるかもしれない。参考判例として、遺産確認の訴えについて共同相続人全員が当事者となるべきと判示した、最判平成元年三月二八日民集四三巻三号一六七頁がある。

(10) たとえば、可部恒雄「固有必要的共同訴訟と当事者の遺脱」兼子一編『実例法学全集民事訴訟法上巻』（一九六三年、青林書院新社）七七頁。

(11) 新堂幸司『新民事訴訟法（第四版）』（二〇〇九年、弘文堂）七三九頁、大判大正一二年一二月一七日民集二巻一二号六八四頁。

(12) 兼子一『判例民事訴訟法』（一九六七年、弘文堂）三七六頁、新堂・前掲注(11)七三九頁。

(13) 大阪高判昭和五三年五月二四日下民集二九巻五～八号三一〇頁、福岡高（那覇支）判平成四年一〇月二二日判タ八〇九号二〇九頁、大阪高判平成五年三月二六日高等裁判所民事判例集四六巻一号一三頁など。

(14) 小島武司「判例批評」判タ三九〇号（一九七九年）二三五頁。

(15) 山木戸克己「訴訟参加と訴訟承継」民事訴訟法学会編『民事訴訟法講座（一）』（一九五四年、有斐閣）二九八頁参照。

(16) なお、兼子・前掲注(12)三七六頁以下は、漏れている者の共同訴訟参加は不適法であるにしても、原告がその者に対して訴訟をする態度をとる以上、これに対して無方式の訴え提起がありその方式の欠缺は漏れている者の責問権喪失により治癒されたと見て、その間にも訴訟が成立したと解する。

(17) 株主代表訴訟において他の株主が共同訴訟参加した場合、従前の原告株主の訴訟状態に拘束されないことを前提とした判例として、最判平成一四年一月二二日判タ一〇八六号一二一頁、判時一七七七号一五一頁がある。

(18) 上田竹志「本件判批」法セ六六九号（二〇一〇年）一二二頁も同旨。

(19) 片面参加は、本来の独立当事者参加の場合よりもむしろ参加承継の場合に効用があることを指摘するものとして、高橋宏志『重点講義民事訴訟法（下）〔補訂第二版〕』（二〇一〇年、有斐閣）四一一頁注(17)。

(20) 平成八年民事訴訟法成立に関わった研究者は、義務承継人であっても、訴訟参加する以上は、消極的確認訴訟の形式で必ず参加人の側から請求を定立しなければならないと解している。竹下守夫ほか編集代表『研究会新民事訴訟法』（一九九九年、有斐閣）八五頁（青山善充発言）。

(21) Zのみを原告としXを被告とするXの特許を受ける権利の不存在確認請求を認容した確定判決をもって、XのYZを被告とする特許を受ける権利の確認請求を既判力により遮断することはできないからである。

(22) 判タ一二七九号三二二頁にある本判決のコメントを参照。

(23) 八木良一「当事者の死亡による当然承継」民事訴訟雑誌三一号（一九八五年）三二頁、とりわけ四二頁以下、中野貞一郎「訴訟承継と訴訟上の請求」『民事訴訟法の論点Ⅰ』（一九九四年［初出、一九九三年］、判例タイムズ社）一五四頁以下。

(24) 中野・前掲注(23)一六六頁以下、高橋・前掲注(19)四六五頁以下。井上治典「訴訟引受けについての手続上の問題

点」『多数当事者の訴訟』（一九九二年［初出、一九八一年］、信山社）六六頁以下も参照。これに対して、平成八年民事訴訟法成立に関わった研究者は、この場合にも引受承継を申し立てる被告が権利承継人に対する請求を定立すべきであるとする。竹下ほか編集代表・前掲注(20)八五頁以下（青山善充ほか発言）。

(25) 中野・前掲注(27)一六六頁。

(26) 参加承継の場合、引受承継の場合の引受決定のような、参加許可決定は行われない。平成八年民訴訟改正において参加命令の場合にも許可決定を要するという立法が提案されたが採用されなかった。上北武男「訴訟参加及び訴訟引受け」三宅省三他編集代表『新民事訴訟法体系第一巻』（一九九七年、青林書院）二〇四頁。

(27) 民訴法一二八条一項は、承継原因がない場合にのみ、決定により受継申立てが却下されると定めている。

〔付記〕 本稿は、科学研究費補助金（課題番号二一七三〇〇八四）による成果の一部である。