

特許権の共有に対する国内外の法的制約について

長谷川 洋*
三宅 俊 男**

抄録 共有特許権の取り扱いに関して日本と大きく異なる代表国は、米国とフランスです。米国では、共有者間の取り決めがない限り、他の共有者の同意なく非独占的な実施許諾および自己の持分譲渡が可能です。一方、訴訟提起は、一部の共有者だけではできません。フランスでは、単独実施を認めながらも他の共有者への補償を要します。米国およびフランスを含め海外の特許権を共有する場合には、これらの相違点に基づく問題が生じないように取り決める必要があります。本稿では、共有特許権の取り扱いについて国別に説明すると共に、特許権を共有する場合の留意点にも言及したいと思います。

目次

1. はじめに
2. 共有特許権とは
3. 各国における共有特許権の取り扱い
 - 3.1 日本
 - 3.2 米国
 - 3.3 ドイツ
 - 3.4 フランス
 - 3.5 中国
 - 3.6 韓国
 - 3.7 その他
4. 留意点
5. おわりに

1. はじめに

最近では、企業、大学、公的研究機関の発明者が互いに知恵を出し合って発明を完成させ、国内のみならず海外の特許権を複数の企業等によって共有する機会が増えています。

一方、共有の特許権の扱いは、国によって異なるのが現状です。このため、海外の特許権を共有する場合、日本の特許権と同じように考えてはいけません。

本稿では、日本および海外で特許権を共有する場合を想定し、契約上の別段の取り決めがない場合に、各共有者が単独にて特許発明の実施、持分の譲渡、第三者への実施権の許諾、訴訟提起を行うことができるか否かを国別に説明すると共に、特許権を共有する場合の留意点にも言及したいと思います。

2. 共有特許権とは

共有特許権とは、2以上の権利主体によって所有する特許権をいいます。特許権を広義に含む財産に関する共有の規定は、日本民法第249～264条にあります。しかし、特許権は、土地や現金のような有形物とは異なり、専有困難な無形な客体であることから、特許法が特別規定（日本特許法第73条等）をおき、特別規定以外の適用については民法に委ねています。

* 弁理士 Hiroshi HASEGAWA

** 弁理士 Toshio MIYAKE

3. 各国における共有特許権の取り扱い

3.1 日本

(1) 単独実施と不実施補償

各共有者間で特別の取り決めがない限り、各共有者は特許発明を自由に単独実施できます(日本特許法第73条第2項)。不実施の共有者がいても何ら補償する必要はありません。このため、不実施者が金銭的な補償を希望する場合には、契約によってその旨を取り決めておく必要があります。

(2) 実施権の許諾

各共有者間で特別の取り決めがない限り、第三者に独占的若しくは非独占的な実施権を許諾する場合には共有者全員の同意を要します(同法第73条第3項)。

(3) 持分譲渡

各共有者は、自己の持分を第三者に譲渡したい場合には、各共有者間で特別の取り決めがない限り、共有者全員の同意を要します(同法第73条第1項)。

(4) 訴訟提起(差止請求と損害賠償請求に限定します。以下、同様です。)

差止請求権を行使する場合には、共有特許権の各共有者が単独で可能です。当該行使は、特許権の一種の保存行為とみなすことができるからです(日本民法第252条ただし書き)。

損害賠償請求については、従来から、当該特許権全体の賠償はできないものの、各共有者が自己の持分に応じた損害額の賠償を求めることができるとする多くの判決がある一方で、特許権の侵害行為による損害額も特許権の共有持分に比例するものではなく、実施の程度の比に応じて算定されるべきものである、とする知財高

裁による平成21年(ネ)第10028号判決(平成22年4月28日)もあります¹⁾。いずれの解釈であっても、共有者の一部が単独で損害賠償を求めることはできます。

3.2 米国

(1) 単独実施と不実施補償

各共有者間で特別の取り決めがない限り、各共有者は特許発明を自由に単独実施できます(米国特許法第262条)。不実施の共有者がいる場合でも、何ら補償する必要はありません。

(2) 実施権の許諾

各共有者間で特別の取り決めがない限り、第三者に独占的な実施権(Exclusive License)を許諾する場合には、共有者全員の同意を要します。一方、非独占的な実施権(Non-Exclusive License)であれば共有者全員の同意は不要です。

(3) 持分譲渡

各共有者による自己の持分の譲渡については、他の共有者の同意は不要です(同法第261条)。

(4) 訴訟提起

米国特許権に基づく差止請求権および損害賠償請求権については、日本と異なり、契約上の取り決めがない限り、各共有者は単独では行使できません。各共有者の単独の権利行使を認めなかった有名な判決には、Ethicon v. U.S. Surgical, 135 F.3d 1456, 1468 (Fed. Cir. 1998)を挙げることができます。この事件では、被疑侵害者は、特許出願人として加わっていない発明者がいること、当該発明者が特許権者として訴訟に参加することを拒んでいることを主張して、特許権者からの訴追を回避しました²⁾。同様の判決としては、Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 543 F.3d 710 (Fed. Cir. 2008)およびIsrael Bio-Eng'g Project v. Amgen, Inc., 475 F.3d

1256 (Fed. Cir. 2007) があります。

3. 3 ドイツ

(1) 単独実施と不実施補償

ドイツは、各共有者が他の共有者との共同実施を妨げない限り自由に特許発明を実施できる旨を民法にて規定しています（ドイツ民法第743条第2項）。しかし、この規定の解釈を巡り、従来から学説が分かれていました。通説では、大学等の実施能力を有さない共有者がいる場合に、当該不実施の共有者に、自己実施の他の共有者に対する補償金請求権を認めてきました。

しかし、2005年、各共有者には、従来のような補償金を支払う必要の無い自己実施の権利が認められるとの連邦通常裁判所の判決があり、以降、不実施補償のない自己実施の権利が各共有者に認められるようになりました³⁾。

ただし、この判決は、不実施の共有者には、共有関係の廃止請求権（同法第749条）、多数決による管理（同法第745条第1項、第2項）および第三者売却権（同法第747条第1文）が認められる旨も同時に示しました。

このことから、不実施の共有者からの上記の権利を行使される可能性はありますので、契約にて実施および補償の有無に関して予め取り決めておくのが良いでしょう。

(2) 実施権の許諾

実施権の許諾については、各共有者間で特別の取り決めがない限り、第三者に独占的若しくは非独占的な実施権を許諾する場合には共有者全員の同意を要します（同法第743条第2項の解釈⁴⁾）。

(3) 持分譲渡

持分譲渡の取り扱いは、日本とは異なります。各共有者は、自己の持分を第三者に譲渡したい場合には他の共有者の同意は不要です（同法第

745条第3項）。

(4) 訴訟提起

被疑侵害者に対して差止請求権を行使する場合には、共有特許権の各共有者が単独で可能です。損害賠償請求についても、同様に、各共有者は自己の持分に応じた損害額の賠償を求めることができます（同法第743条第2項の解釈）。

3. 4 フランス

(1) 単独実施と不実施補償

フランスは、個人的に実施していないまたは実施許諾をしていなかった他の共有者に衡平に補償するという留保付きで、各共有者は、自由に、その利益において実施することができ、好意的な合意が無い場合、補償金の額は裁判所により決定される、との規定を有しています（フランス知的財産法第613条第29項 (a)⁵⁾）。この規定は、1978年改正法によって導入され、現在に至っています。各共有者は、無条件に実施できるわけではなく、契約上の取り決めがない場合には、その持分に応じて、かつ他の不実施の共有者への補償金の支払いを条件に自由実施できます。

(2) 実施権の許諾

独占的な実施権の許諾の場合には、各共有者は、共有者全員の同意または裁判所の許可を得なければなりません（同項 (d)）。

一方、非独占的な実施権の許諾の場合には、各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく自由に許諾できます（同項 (c)）。ただし、この規定は、各共有者は他の共有者への補償金の支払いを条件に非独占的な実施権を許諾できる旨の制約を有していることに留意すべきです。

(3) 持分譲渡

各共有者は、いつでも、その持分を第三者に

譲渡できます。他の共有者は、譲渡の計画の通知から3カ月の間、優先的に譲渡を受けることができる先買権を行使できます。先買権の行使によって価格の合意に至らない場合には、裁判所が価格を決定します（同項（e））。

（4）訴訟提起

各共有者は、各人の利益においてのみ単独で訴訟を提起できますが、訴訟提起外の他共有者に対して召喚状を通知する義務があります（同項（b））。

3. 5 中 国

（1）単独実施と不実施補償

各共有者間で特別の取り決めがない限り、各共有者は特許発明を自由に単独実施できます（中国専利法第15条第1項）。不実施の共有者がいる場合でも、何らの補償も不要です。

（2）実施権の許諾

各共有者間で特別の取り決めがない限り、第三者に独占的な実施権（Exclusive License）を許諾する場合には共有者全員の同意を要します（同条第2項）。

しかし、非独占的な実施権（Non-Exclusive License）であれば、各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく自由に許諾できます（同条第1項）。ただし、得られた実施料は、共有者全員に分配しなければなりません（同条第1項）。

（3）持分譲渡

各共有者による自己の持分の譲渡については、中国専利法上、明確に規定されていません。唯一、中国専利法第15条第2項に、同条第1項以外については共有者全員の同意を要する旨の規定があります。この規定に従えば、自己の持分譲渡は共有者全員の同意を要すると解釈されません。

しかし、自己の持分譲渡は、民法上、各共有者が自由に行うことができるとの学説もあり、共有者全員の同意を要するか否か、未だ不透明です⁶⁾。したがって、自己の持分譲渡の可否については、契約上、明記しておく必要があるでしょう。

（4）訴訟提起

中国の民事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈（2015年）の第74条には、「訴訟への参加は望まないが、自己の実質的権利の放棄を拒否する当事者は、共同原告として追加されるものとし、当該当事者の訴訟への欠席は、その事件に関する人民法院の審理および判決には影響を及ぼさない」との記述があります。したがって、共有特許権の各共有者は、単独で、裁判所に、差止請求権の行使および損害賠償を求めて訴訟を提起可能と解釈できます⁷⁾。

3. 6 韓 国

（1）単独実施と不実施補償

各共有者間で特別の取り決めがない限り、各共有者は特許発明を自由に単独実施できます（韓国特許法第99条第3項）。不実施の共有者がいる場合でも何らの補償も不要です。

（2）実施権の許諾

各共有者間で特別の取り決めがない限り、第三者に独占的若しくは非独占的な実施権を許諾する場合には共有者全員の同意を要します（同条第4項）。

（3）持分譲渡

各共有者は、自己の持分を第三者に譲渡したい場合には、各共有者間で特別の取り決めがない限り、共有者全員の同意を要します（同条第2項）。

(4) 訴訟提起

韓国では、共有者の一人が単独で差止請求権を行使できるか否かについては学説上見解が分かれています。しかし、日本と同様、差止請求権は、一種の保存行為であるから（韓国民法第265条ただし書）、単独行使が可能とする説が有力です。損害賠償請求についても単独行使の可否について学説の分かれるところですが、各共有者が自己の持分に応じた損害額の賠償を求められることができる、とする説が有力です（大法院2014.8.20.宣告2013DA41578判決⁸⁾。

3. 7 その他

表1（末尾）に、3.1～3.6までの国にイスラエル他を含めた合計20カ国・地域の取り扱いを一覧で示します。表1に列挙した国・地域の中で、イスラエル、ベトナム、マレーシア、インドネシア、フィリピンおよびロシアでは、不実施補償の要否、他の共有者の同意のない状況下での持分の譲渡および訴訟提起の可否のいずれかにつき日本の取り扱いと異なる点がありますので、簡単に説明します。

(1) 不実施補償

イスラエルでは、日本と異なり、各共有者の単独実施が他の共有者の実施を制限するような場合には、その代償として、不実施の共有者に補償しなければならない場合があります⁹⁾。このような条件付きの補償は、ロシアでも採用されています¹⁰⁾。ベトナムおよびフィリピンでは、イスラエルおよびロシアよりも一歩進んで、不実施の共有者の保護が厚く、原則、不実施の共有者への補償が必要です^{11)、12)}。

(2) 持分譲渡

イスラエルでは、他の共有者の同意なく、自己の持分を譲渡できます⁹⁾。これは、マレーシアでも同様です¹³⁾。

(3) 訴訟提起

インドネシアでは、各共有者が単独で訴訟を提起できません。裁判所は、全ての特許権者により署名された委任状の提出を義務付けているため、全ての特許権者の同意に基づいて訴訟を提起する必要があります¹⁴⁾。

ベトナムでは、原則、共有者全員で訴訟提起しなければなりません。共有者の一部が侵害裁判に参加することに同意しない場合には、例外的に、残りの共有者が一部の共有者の不参加の理由を記載したものを管轄当局に提出することにより、単独でも訴訟提起とその後の裁判手続きを行うことができます¹¹⁾。

4. 留意点

(1) 特許権の共有回避のススメ

一般的に、複数組織間で研究開発を行うことが特許権の共有に直結すると考えがちですが、決してそうではありません。特許権の共有は可能な限り回避するのが得策です。共同で研究開発しても、その成果が事業化につながる可能性を高める観点から適切な特許出願ができることが望まれます。例えば、大学と企業との間で行われる共同研究の成果が、可能な限り広い範囲で活用されることを目的として、特許を受ける権利を大学または企業のいずれかに単独で帰属させるようなモデル契約の選択肢も提案されています（「さくらツール」（日本版ランバート・ツールキット）¹⁵⁾）。

(2) 特許権取得国を考慮した契約の重要性

先に説明しましたように、国によって、共有特許権の取り扱いが異なります。しかし、共有者間の取り決めがある場合には、その取り決めが優先されます。取り決めがない場合には、米国や中国のように共有者の一方がいつのまにか競合他社にライセンスをし、あるいは持分を譲渡するかもしれません。また、訴訟を提起した

くても、一部の共有者が侵害者と何らかのつながりを持っている場合には、共有者全員の同意が得られず、訴訟を提起できないかもしれません。そのような事態に陥らないためにも、国に応じた取り決めを事前に行うことが重要です。

5. おわりに

共有特許権の取り扱いについて20カ国・地域を例にまとめましたが、世界の全ての国を網羅しているわけではありません。また、中国のように、共有者が自己の持分を譲渡する際に他の共有者の同意を要するか否か、見解が分かっている国もあります。特許権を共有しないのが好ましいですが、共有せざるを得ない場合には、できるかぎり細部まで契約で決めておくことをお勧めします。本稿がその際の手がかりとしての一助となれば幸いです。

注 記

- 1) 末吉 剛, 知財ぶらずむ (2014年5月), Vol. 12 No.140.
- 2) 小野奈穂子, 日本知財学会誌 Vol. 9 No. 2— 2012: pp.48-56.
- 3) 金子敏哉, 知的財産法政策学研究Vol.21 (2008),

pp.239-261.

- 4) Bruce Banks; Philip Datlow; Andreas Felder and Markus Wolfram, 36 DAJV Newsletter 2/2011.
- 5) 麻生 典, Journal of law, politics and sociology, Vol.88, No.6 (2015.6) . pp.29-65.
- 6) 古谷真帆, 日本知財学会誌 Vol. 9 No. 2— 2012: pp.57-68.
- 7) 新興国等知財情報データベース
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14732/>
- 8) 新興国等知財情報データベース
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14740/>
- 9) Eran Liss and Dan Adin, Intellectual Property Law and Practice in Israel (2012), 2.17.
- 10) 新興国等知財情報データベース
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15658/>
- 11) 新興国等知財情報データベース
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14742/>
- 12) 新興国等知財情報データベース
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15319/>
- 13) 新興国等知財情報データベース
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14769/>
- 14) 新興国等知財情報データベース
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15372/>
- 15) 文部科学省ホームページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1403194.htm
(URL参照日は全て2020年2月3日)

表1 各国・地域における共有特許権の取り扱い

国・地域	特許発明の実施		同意のない実施権の許諾		同意のない持分譲渡	訴訟提起 (侵害訴訟の単独提起)	根拠となる法律
	単独実施	不実施補償	独占的実施許諾	非独占的実施許諾			
日本	○	不要	×	×	×	○	日本特許法第73条, 民法第252条
米国	○	不要	×	○	○	×	米国特許法第261, 262条
ドイツ	○	不要	×	×	○	○	ドイツ民法第743, 745, 747, 749条
フランス	△	要	×	△	△	○	フランス知的財産法第613条
中国	○	不要	×	○	×	○	中国専利法第15条
韓国	○	不要	×	×	×	○	韓国特許法第99条, 民法第265条
台湾	○	不要	×	×	×	○	台湾専利法第64条
インドネシア	○	不要	×	×	×	×	法律上明記されておらず, 特許庁および裁判所が共有者全員の手続きであることを要求する。
マレーシア	○	不要	×	×	○	○	マレーシア特許法第40, 59条
フィリピン	○	要	×	×	×	○	フィリピン知的財産法第71, 76, 107条
シンガポール	○	不要	×	×	×	○	シンガポール特許法第46, 73条
タイ	○	不要	×	×	×	○	タイ特許法第40, 85条, 民商法典第420条
ベトナム	○	要	×	×	×	△	ベトナム民法第217条
インド	○	不要	×	×	×	○	インド特許法第50条
英国	○	不要	×	×	×	○	英国特許法第36, 66条
ロシア	○	条件付き要	×	×	×	○	ロシア民法第4部第7編第1229, 1348, 1358条
イスラエル	○	条件付き要	×	×	○	○	イスラエル特許法第78, 88条
ブラジル	○	不要	×	×	×	○	ブラジル民法典第1.314条
オーストラリア	○	不要	×	×	×	○	オーストラリア特許法第16条
ニュージーランド	○	不要	×	×	×	○	ニュージーランド特許法第24条

表1中, ○は「可能」, ×は「不可能」, △は「条件付きで可能」を, それぞれ意味します。

(原稿受領日 2020年2月3日)