



他社と共同で製品開発を行っていますが、その際に生じた発明について同社と共同で特許出願することになりました。他社と共同で特許出願するにあたり、注意すべき点があれば教えてください。

(神奈川県 A. Y)



1. はじめに

複数の企業、または大学と企業が互いの得意な技術を提供して新製品の共同開発を行うことはしばしばあります。そして、その成果物として発明が生まれた場合、共同で特許出願するように契約で規定されることが多いと思います。

共同で行った特許出願が設定登録されると、共有に係る特許権となり、これについては特許法上の規定が適用されます。そこでまずは共有に係る特許権に関する規定について説明します。

2. 共有に係る特許権についての規定

特許法において、特許権が共有に係るときは、各共有者は契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明を実施できると規定されています(73条2項)。

そうすると、出願時には共同出願人(共願相手)がその発明について事業を行う意思を持っておらず、自社が独占実施できるであろうと想定していた場合であっても、権利化後に共有者がその特許発明について何ら同意を求めることなく事業を開始することも考えられます。

また、特許権が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その特許権について他人に実施権を設定することができないと規定されています(73条3項)。すなわち、知らない間に他の共有者が第三者に実施権を許諾してしまう、ということにはなりません。逆にいうと、自社が共有者の同意を得ることなく自由に第三者に実施権を許諾することもできません。

さらに、特許権が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持ち分を譲渡等することができないと規定されています(73条1項)。事業とともに特許を他社に譲渡しようとしても、共有者の同意が得られなければ、それができない、ということになります。

日本の特許法では前記のように規定されていますが、海外には日本と異なる規定の国もあります。

例えば、米国、フランス、中国、ベトナム等においては、共有者の同意を得ることなく他人に実施権を許諾することができると規定されています。

また、米国、ドイツ、フランス、マレーシア、ベトナム等においては、共

有者の同意を得ることなく自己の持ち分を譲渡することができる規定されています。

さらに、インドネシアでは、共有者の同意を得ていない場合、特許発明を実施することができないと解されています。

権利行使に関していえば、日本では特許権が他人に侵害されている場合、各共有者は単独で差止請求することができ、また、持ち分に応じて損害賠償請求もできると解されています。

一方、例えば米国や中国においては、単独では差止請求や損害賠償請求ができないと解されています。

3. むすび

このように、共有に係る特許権に関しては種々の規定および法律行為に関する解釈が存在し、しかも、その内容は国によって異なっています。

したがって共同で特許出願する場合、将来、共有の特許権がこのような規定および解釈に基づいて取り扱われることを念頭に置き、必要な事項については共願相手と協議のうえ、あらかじめ共同出願契約書において取り決めをしておくといよいでしょう。