

令和2年8月1日発行(毎月1回1日発行) 通巻831号 昭和15年4月18日第3種郵便物認可 CODEN:KAKYAU ISSN 0451-1964

C H E M I S T R Y

化学

AUGUST
2020
Vol.75

8

解説 • Research article

金属チタンが 生体軟組織と 瞬時に接着する!

解説 • Research article

リチウムで常圧の
アンモニア合成を実現

解説 • Topics

光起電力現象の発見者
Edmond Becquerel

化学の
特許はおまかせ!

中務先生のやさしい カガク特許講座

第19回

共同出願について

中務茂樹

特許業務法人せとうち国際特許事務所

今月のホーリツ

「特許法」

第38条(共同出願)

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

第73条第3項(共有に係る特許権)

第1項 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、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

第2項 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

第3項 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専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

「民法」

第521条(契約の締結及び内容の自由)

第1項 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

第2項 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

PHOTO: maradon 333/Shutterstock.com

なかつかさ・しげぎ ● 特許業務法人せとうち国際特許事務所代表社員弁理士、岡山大学非常勤講師、知的財産高等裁判所専門委員、1961年岡山県生まれ、1987年京都大学大学院工学研究科修士課程修了。(株)クラレ、特許事務所を経て、2008年せとうち国際特許事務所を設立、<趣味>家庭菜園、犬の相手

「ものづくり」をその基本精神に置く化学系の研究を行っている、開発した新しい技術を世の中に広めていくうえで論文公開のほかに「特許の出願」を行う機会もあるのでは? 知って損はさせない特許についてのアレコレを、生涯一ケミストを自認する中務先生がイチからやさしく教えていきます!

オープンイノベーションが謳われる昨今、企業や大学などが組織の垣根を越えて連携することにより、共同で新しい技術を創りだそうとする動きが活発になっています。そのような共同作業の成果として共同発明が発生することがありますが、それをどのように取り扱えばよいのでしょうか。今回はそのような場合に行う「共同出願」について解説します。

共同出願する場合

共同出願しなければならない場合は実は共同発明以外にも、契約に定めがある場合があげられます。以下、それぞれの場合について説明します。

まずは図1を用いて共同発明のケースについて説明しましょう。はじめに、発明をした者(発明者)が「特許を受ける権利」を取得します(特許法第29条第1項)。そして、その「特許を受ける権利」は、大学や会社が定めた職務発明規定に従って発明者から大学や会社に譲渡されます(特許法第35条)。この一連の流れは本連載第7回(2019年7月号)で説明したとおりです。このとき、発明者A、Bが甲大学に属し、発明者Cが乙会社に属していれば、甲大学と乙会社の両方が特許を受ける権利を承継することになります。

「今月のホーリツ」にあるように、特許法第38条には「特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない」と規

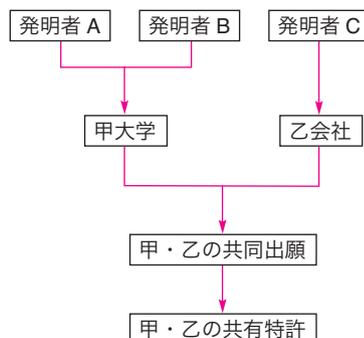


図1 共同出願の権利の流れ(共同発明の場合)

定されています。そのため甲大学と乙会社は共同で特許出願をしなければならず、これに違反した出願は拒絶されます(特許法第49条第2項)。したがって、所属する組織が異なる発明者が共同で発明した場合、以上のような流れに従って共同出願をすることになります。そして、共同出願が審査されて特許されれば、共有特許が発生することになります。

もう一つの、契約によって出願人を取り決めた場合について図2を用いて説明しましょう。特許を受ける権利を発明者から譲り受けた甲大学がその権利の一部を乙会社に譲り渡せば、特許を受ける権利が両者の共有になるので、共同出願をしなければなりません。よくある契約の例としては、乙会社が甲大学に研究費を支払って研究委託し、発明が発生した際には甲大学が特許を受ける権利の一部を乙会社に譲り渡す契約があげられます。目先の研究費ほしさにすぐさま契約してしまいそうですが、共同出願したあとに得られる共有特許の取扱いを理解したうえで契約書にハンコを押したいものです。

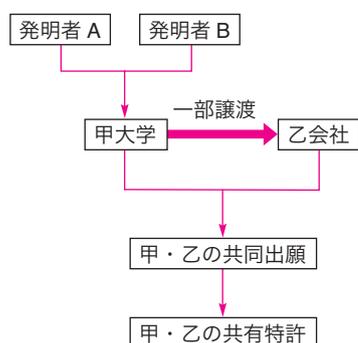


図2 共同出願の権利の流れ(契約で定めがある場合)

💡 共有特許の特許法上の取扱い

共有特許の取扱いについては特許法第73条に規定されており、そこではほかの共有者の同意が必要な行為(以下①、②)とそうでない行為(③)とが規定されています。それぞれどのような行為なのか具体的に説明しましょう。

①「勝手に譲れません」

特許法第73条第1項に「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、その持分を譲渡(中略)することができない」と規定されているように、自分の持分を勝手に他人に譲渡することはできません。

②「勝手にライセンスできません」

特許法第73条第3項に「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、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾する

ことができない」と規定されているように、特許された発明を勝手に他人にライセンスすることもできません。

③「勝手に実施できます」

特許法第73条第2項に「特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる」と規定されているように、勝手に発明品をつくったり売ったりすることはできるのです。

共有特許の取扱いでとくに注意したいのは、「勝手に実施できるけど勝手にライセンスすることはできない」という点です。以下、いくつかケーススタディをしてみましょう。

💡 CASE 1: 大学と企業の場合

まずは、大学と企業の共同出願の特許法どおりに取り扱ってみましょう。前項で説明したように、特許権の一方の共有者は他方の同意を得ることなく実施できると規定されていますが、大学はそもそも事業をしていません。かといって、大学が勝手にほかの企業にライセンスすることもできません。その一方で、企業は自由に発明を実施することができますから、この場合は大学が圧倒的に不利なのです。

したがって、共同出願する大学が利益を受けられるように、あらかじめ契約を結ぶ必要があります。たとえば、売上に対して所定割合の実施料を企業が大学に支払うような契約が考えられます。とはいうものの、特許法上、本来は自由に実施できる立場にある企業が実施料を支払うことを承諾するかどうかは、ケース・バイ・ケースです。大学と企業の間関係が影響するでしょうし、発明の価値にもよるでしょう。

共同出願に関する交渉において大学サイドが切れる一番強いカードは、「そんな契約なら、ウチは共同出願できません」という出願拒否です(なぜか関西弁)。前述のように、特許を受ける権利をもつ者の一方が拒否すれば特許出願ができないからです。けれども、企業との協力関係は維持したいですし、研究発表前に特許出願しなければならないという時間的制約もありますから、粘り強く契約交渉できないのが実情でしょう。ただ近年では、技術移転機関(technology licensing organization; TLO)を活用する大学が多くなり、以前に比べれば契約作業もやりやすくなっているようです。

💡 CASE 2: 化学会社と製品メーカーの場合

多くの場合、化学会社はビジネスの「川上」にいて、「川下」の製品メーカーに材料を供給しています。このとき、製品についての特許権を化学会社Aと製品メーカーBが共有して

コラム



共同出願の代理人

私は弁理士ですから、出願人の依頼を受けて特許庁への出願手続を代理します。出願人が1人のときにはもちろんその出願人の味方ですが、出願人が複数いるときに弁理士は誰の味方でしょうか？ 答えは「出願人全員」の味方です。出願人全員から委任されて手続きをするのですから、全員の利益になるように行動しなければなりません。

けれども、本編で説明したように共同出願の出願人は互いに立場が異なるのでその利害が一致しません。化学会社は、範囲が狭くても「材料」の請求項が、製品メーカーはできるだけ広い範囲の材料を用いた「製品」の請求項がほしいものです。すなわち、自分のライバル会社に文句をいやすい請求項を希望するのです。

共同出願の明細書を作成する際は、出願人双方の意見を逐一聞きながら作業を進めることもあれば、一方の出願人が窓口となって作業を進め、他方の出願人には最終確認だけを求めることもあ

ります。一方の出願人とだけ作業をすると、当然のことながらその出願人の意向を色濃く反映した明細書になり、他方の出願人の意向は反映されにくくなります。

また、明細書の作成作業をしたことのある人ならわかると思いますが、弁理士とやり取りしながら明細書を完成させるのには結構な労力を要します。ですから、その作業を相手方の担当者に押しつけて、でき上がりをチェックして文句だけというのが楽なのですが、弁理士とのコミュニケーションが希薄になるぶんだけ、内容的に損をする恐れがあります。

それほど重要でない特許出願の代理人選定は相手方に任せつつ、重要出願は気心の知れた弁理士に依頼して、自社の意向を十分に反映させるのが理想的です。代理人とする弁理士を選定する際にも、共同出願人どうしの駆け引きがあるのです。

われわれ弁理士が共同出願を代理するときには、出願人全員の意向を確認して作業しますが、船頭が多くて船が陸に上がるようなことにならないよう祈っています。

いたらどうでしょうか。特許法の規定に従えば、製品メーカーBは特許製品を自由に製造することができ、ほかの化学会社から安い材料を調達することもできます。一方、化学会社Aがほかの製品メーカーに材料を売ろうとしても、ほかの製品メーカーは特許製品を製造することができません。つまり、この場合は化学会社Aが圧倒的に不利なのです。

この場合の化学会社Aも、特許出願する前に契約を締結する必要がありますでしょう。製品メーカーBに対し化学会社Aの材料を購入する義務を課したり、化学会社Aがほかの製品メーカーへ材料を販売することを条件つきで認めさせたりするなどの条項を加えた契約をすることが多いようです。

立場が異なるメーカーどうしで異なる技術をもち寄ることができるので、共同で研究開発する意義は大きいのですが、「川上」に立つ化学会社は、特許法での取扱いをよく理解しておかないと痛い目に遭います。しかも、化学会社にとって製品メーカーは「お客様」ですから、うまく契約の話をしなければなりません。



共同出願契約について

民法第521条第2項には、「契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる」と規定されています。これを「契約自由の原則」といい、民法上の基本原則の一つとされています。したがって、それを制限する規定がない限り、当事者どうしは自由に契約してよく、その契約が特許法の規定に優先します。特許法は、なんの契

約もないときの取扱いを決めているだけですから、当事者どうしで双方の利益が得られる合理的なかたちで契約を結んでおくのがよいでしょう。

一番望ましいのは、共同研究を開始する前に研究成果を特許出願する際の取扱いまで決めておくことです。実際に大発明が完成してから契約しようとする揉めることが多いので、契約は早いほうがよいでしょう。遅くとも特許出願の前には契約しておきたいところです。



「相手側とは信頼関係が築けているし、揉めることなんてないですよ」みたいなことをいって、契約しないことがあります。しかしながら、契約書が役に立つのは信頼関係が崩れたあとなので、そのときのためにあらかじめ合理的な契約を結んでおくことが重要です。共同出願の相手方と争いになるとなかなかたいへんですが、裏を返せば特許出願が経済的に大きな利益を生んでいるということですから、そんなに悪い話ではありません。儲かっていないときには、共同出願先と争う理由がないので、仲良くできるものです。

次回 NEXT

【番外編】「オブジーボ®」特許について

2020年6月19日に本席 祐・京都大学特別教授が小野薬品工業(株)に対して起こした訴訟に関して、争いの対象になっている特許出願の技術的内容や権利化のプロセスなどを含めて具体的に説明します。