

# 共同出願に課される制約と、 出願 & 共同研究契約での対処

• RYUKA •  
with Free Vision

2021年9月27日

弁理士 米国弁護士  
弁理士

龍華 明裕  
淡谷 浩平

# 目次

- 特許発明の使用の制約
  - 日本、米国、ドイツ、中国
  
- 共同研究の留意事項
  
- 国際共同研究の留意事項
  - 日－米、日－独、日－中

# 特許発明の使用の制約

## 日本

- 単独で行えない行為
  - ライセンス(特許法第73条第3項)
  - 持分譲渡(特許法第73条第1項)
  
- 単独で行える行為
  - 発明の実施(特許法第73条第2項)
    - 米国、ドイツ、中国、韓国でも実施は可能
  - 権利行使

# 特許発明の使用の制約

## 日本

- 関連会社に特許製品を「製造」又は「輸入」させる場合も共同出願人（共有者）の同意を得る必要がある（73条3項）
- ただし共有者の指揮命令の下で、共有者だけのために特許製品を製造する者は、共有者と同一視できるので、他の共有者の同意がなくても特許製品を製造できる。
- 更に、共有者から特許製品を購入した者も特許製品を輸入・使用・転売することができる。

# 特許発明の使用の制約

## 米国

- 単独で行えない行為
  - 独占的ライセンス
  - 権利行使 (Ethicon v. United States Surgical Corporation 135 F.3d at 1465-66)
  
- 単独で行える行為
  - 非独占的ライセンス
  - 持分譲渡 (35 U.S.C. 261)

# 特許発明の使用の制約

## ドイツ

- 単独で行えない行為
  - ライセンス(ドイツ民法第747条第2文)
  
- 単独で行える行為
  - 権利行使
  - **持分譲渡**(ドイツ民法第747条第1文)

# 特許発明の使用の制約

## 中国

- 単独で行えない行為
  - 独占的ライセンス(中国専利法14条)
  - 持分譲渡
  
- 単独で行える行為
  - 発明の実施
  - 権利行使
  - **非独占的ライセンス**(中国専利法14条)

# 特許発明の使用の制約

## 単独での可否

	日本	米国	ドイツ	中国
発明の実施	○			
独占的ライセンス	×			
非独占的ライセンス	×	○	×	○
持分譲渡	×	○	○	×
権利行使	○	×	○	○



## 共同研究の留意事項

### 単独で通常実施権を許諾できない国（日本、ドイツ）

- 自社の関連会社を実施させたい技術の場合
  - できるだけ共同出願にならないようにする（共同研究で生じた発明であっても、共同発明でなければ各会社が単独で出願できるように共同研究契約書に条項を設ける）。
  - 共同研究契約書に、関連会社にライセンスすることを許諾する条項を設ける。
- 相手方の関連会社による実施を妨げたい場合
  - できるだけ共同出願にできるようにする（共同研究で生じた発明は共同出願とするように共同研究契約書に条項を設ける）。
  - 共同研究契約書に、関連会社にライセンスすることを許諾する条項を設けないように留意する。

## 共同研究の留意事項

### 単独で通常実施権を許諾できる国（米国、中国）

- 相手方の関連会社による実施を妨げたい場合
  - 共同出願にしても、共有者単独で通常実施権を許諾できてしまい、不十分なので、例えば、共同研究契約書に、同意なしに関連会社に通常実施権を許諾することを禁止する条項を設ける。
- 自社の関連会社を実施させたい技術の場合
  - 米国：共有相手は、自社の関連会社に対して単独で権利行使できないので、特に問題なし。
  - 中国：共有相手が単独で自社の関連会社に権利行使できるので、関連会社に通常実施権を許諾する。

## 共同研究の留意事項

### 単独で権利行使できない国（米国）

- 第三者への提訴に備えて、共同研究契約書に、訴訟提起の際の協力義務を課す条項を設ける。

### 単独で持分譲渡できる国（米国、ドイツ）

- 共有者の持分が、好ましくない相手に譲渡されないように、共同研究契約書に、同意なしで持分を譲渡することを禁止する条項を設ける。

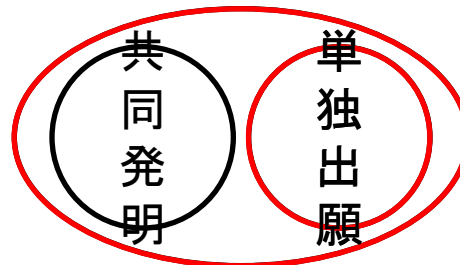
## 共同研究の留意事項

- 外国では現地法人や業務提携先等の、共有者以外の者が製品を輸入・販売する機会が多いが、かかる行為は共有に係る特許権を侵害するおそれがある。
  - 具体的に侵害に該当するか否かは、①各国の法律、②共有者間の契約、③共有者と外国の者の関係、④日本の特許と外国の特許の同一性等により異なる。
- 現地法人や業務提携先に発明を実施させる可能性がある場合には、予め共同出願人との間で発明の実施に関する契約書が必要。

## 共同研究の留意事項

### 重要な発明では

1. 共同出願のクレームの範囲をいたずらに広げずに、共同発明に該当する範囲で限定的に記載する。
2. 上位の概念をクレームできる場合は、共同発明に該当しない実施形態／下位の概念を検討して別途単独出願し、上位の概念をクレームする。
3. 上記②を上記①と同日に出願する  
出願日が異なると39条、29条の2、EPのself-collision(同一出願人にも適用される29条の2)の問題が生じる。



## 国際共同研究

### 日本滞在者と米国滞在者との共同研究

- 発明地が米国の場合(米国において発明の着想及び実施化の行為がなされた場合)、米国に出願する(第1国出願義務:35 U.S.C. 184)
- 米国以外への出願:外国出願許可制度
  - 外国出願許可発行申請を行う。
  - USPTOに最先の出願を行う(出願後に送られてくる Filing Receiptが外国出願許可承認の通知を兼ねる)。
- 技術輸出管理法の問題がある。軍事に利用できそうな技術(通信技術等)では、出願しなくても、そもそも共同研究する前に、技術輸出のライセンスが必要。

## 国際共同研究

### 日本滞在者とドイツ滞在者との共同研究

- 発明地がドイツである場合、発明が国家機密の性質を有するか否かに留意（国家機密には、少なくとも兵器技術、暗号法及び原子力発電の技術が該当する）。
- 上記性質を有する場合、外国出願するためには最上級の所轄連邦当局の許可を取得する必要がある。（ドイツ特許法50条～56条）
- ドイツには非常に厳しい発明者報奨義務があり、「ドイツ滞在者」が現地法人の社員である場合は、この義務を負う。届け出から、ドイツ出願、外国出願へのプロセスも厳しく定められている。

## 国際共同研究

### 日本滞在者と中国滞在者との共同研究

- 発明地が中国である場合に、まず中国で出願するか、外国出願のライセンスを取得する義務がある（シンガポールやインドも同様）。
- 少なくとも中国、シンガポールでは、ライセンスを取得するのが容易。
- 共同出願の場合、ライセンスを取得して日本で出願することが奨められる。





END