

巻頭論文

欧州の法における共有特許権者の地位について⁺

クリストファー・ヒース*

立花 市子(訳)

1. はじめに
2. 発明者としての地位と特許権者としての地位
3. 欧州各国における特許権者としての地位に関するルール
4. 契約と特許権者としての地位の問題
5. 権利の帰属についての議論
6. 最後に

1. はじめに

「ここ最近、特許に関わる権利の帰属に関する訴訟が多発してきている。ジョイント・ベンチャーの増加や特許権の重要性への認識が高まったことを原因と推測する向きもあった。しかし、いずれも、本当の理由ではない。」¹

権利の帰属に関する訴訟が増加しているという認識は、欧州外での訴訟数によっても裏づけされている。現に、本稿で引用しているかなり多くの裁判例が、ここ5年間のものである。特許権の価値への意識、さらには発

⁺ 本研究課題については、帝塚山大学(日本、奈良県)からの多大なご支援をいただいた。

* Christopher Heath. 法学博士、欧州特許庁審判部裁判官。本稿で示した全ての見解は私的なものであり、必ずしも欧州特許庁の見解を反映したものではない。

¹ Jacob 卿, *University of Southampton Applications*, English Court of Appeal, 2 March 2006, [2006] RPC 567, 576.

明的な貢献は適切な報酬を受けるべきであるという考えや研究機関と産業界の間の技術移転を含む問題への意識が高まったことは確かである。しかしながら、

「権利の帰属に関する紛争の当事者達は、仮にとことん争った場合には、紛争が長引き、非常に費用が掛かり、精神的にも疲弊することになりかねない、ということに気付くべきである…自分が権利を有すると思っっているより少ない取り分で早期に和解するほうが良いことがしばしばである一大規模な利用における小さな取り分のほうが、全くない、またはほとんどない利用における大きな取り分よりもましである。」(前掲注1 Jacob 卿)

この言葉は、不可避な遅延を伴う裁判所での訴訟手続は、市場に依存しており、莫大な金銭ではなく早急な解決を必要とする問題を判断するのに適切ではない、という事実を示している。そして、以下が、Jacob 卿の結論である。

「この種の紛争には、特に早期の仲裁が適切である…仲裁では、当事者双方から信頼を得た仲裁者が、拘束力のある和解契約の条項を決定する権限を与えられることになる。」

本稿は、当事者間における権利帰属の紛争を扱うだけではない。特許権の共有に関するより広範なテーマに取り組んでいる。共有という状態は、共同の発明活動から生じる(発明者としての地位の共有)こともあれば、契約により生じることも、また、双方が原因となることもある。2人又はそれ以上の共同発明者間や共有権者間の関係は、特許庁との間においては言うに及ばず、個々の発明者間や権利者間であっても、発明者、権利者と第三者との間であっても複雑である。このような権利帰属に関する紛争については、しばしば、問題が生じている地域によって、アプローチの仕方や手続き、要件に違いがみられる。欧州、なかでも欧州特許庁(以下、EPO)が特許出願の際の権利帰属の問題に関わる場合、さらに別次元の困難が生じる。最後に、研究機関を含む特定の共有権についての問題が、いくばくかの注目に値する。本稿は、これらの問題の幾つかにつき、どのように解決したら良いかという著者の提案を述べて締めくくっている。

専門用語に関しては、「共同権利者(co-proprietor)」、「共有権者(co-owner)」、「共同所有権者(joint owner)」という言葉を変換的に使っている(これらにつき、定まった用語はない)(訳者注:以下の訳文においては、全て「共有権者」との訳語で統一している)。権利が付与されるまでは、共有権者を特許の「共同出願人」と言う。「共同発明者」とは、実際の発明者であって、場合によるが、発明に関する権利が譲渡されたり、既に法的に使用者や出資者に帰属しているものでなければ、特許の共同出願人や共有権者ともなりうる。

2. 発明者としての地位と特許権者としての地位

多くの地域で、特許権者としての地位は発明者としての地位に伴うものであるから(例えば、EPC(ヨーロッパ特許条約)第60条第1項は「発明者又は当該権利の承継人」と定めている)、国内法の下で発明者としての地位を決定することは特許権者を決定するうえで非常に重要である。

a) 発明者としての地位や特許権者としての地位については、共同体内で統一をとった法が適用される問題ではない。共同体特許条約(CPC)の草案でさえ、そのように言及しており(CPC 第38条)、したがって、この問題は、依然として国内規定が適用される範疇にある。EPOに出願された特許に関しては、EPC 第60条第1項が、「欧州特許は、発明者又は当該権利の承継人に帰属する。」と規定している。このことは、誰が発明者としての資格を有するとされるべきかということにつき、統一的な解釈を提示している。²しかし、権利帰属に関する紛争は各国の特許庁に持ち込まれなければならない(第61条)ことや、出願人は特許庁との関係で権利者とみなされる(第60条第3項)ことからして、EPOは、発明者としての地位を決定するにあたっては、かなり限定的な権限しか有していない。唯一ありうる事例は、第62条(発明者の権利につき定めている)に関するものである。EPC 施行規則第19条によれば、発明者の記載は、後の段階で、出願人

² 以下に述べる理由により、この点についての判例法理はない。Heath, Commentary on Art. 60 EPC, Münchener Kommentar zum EPÜ, 27th supplement 2004.

や第三者からの請求により修正することが可能である。しかしながら、この規定は、明白な場合、たとえば優先権にかかる書類とその後の EPC 出願が矛盾している場合を除き、発明者としての地位を調査する実質的権限を EPO に与えてはいない。

b) 英国の裁判所は、発明者としての地位を決定するために、2ステップ・テストというものを採用した。第1のステップは、発明の核を確認することである。

「通常、探すのは、発明の“核”である。“核”は1つ以上あるかもしれないが、個々のクレームそれぞれが、別個の“核”だというわけではない。」³

このことからすると、裁判所は、特にクレームの文言を見ているのではなく、むしろ先行技術との比較において、全体としての発明概念を見ているのだということになる。前述した University of Southampton の事件において、裁判所は、特許における発明についての記述や、そこに発明がどのように現れているかを考慮した。

第2のステップは、それでは、その発明概念を実質的に思いついたのは誰か、ということを確認することである。

大変興味深いことに、仮に、実際の出願において単純でありきたりな実験に関する問題があっても、アイデアだけで、(単独の)発明者としての地位を認めるのに十分である。

「Metcalfe 氏が、自らの発明がうまくいくかどうかを知らず、うまくいったのは粘着力によることを知らなかった、ということは本当である。…これらの事情は、彼が唯一の発明者であることを妨げるものではない。なぜなら、どちらの事情も彼のアイデアに対する何らの発明的な貢献を含むものでないからである。彼のアイデアがうまくいくかどうかを解明することに関する限り、それは単純でありきたりな実験の問題、つまり単なる確認の問題である。」⁴

³ Jacob 卿, *Markem v. Zipher*, Court of Appeal, [2005]RPC761.

⁴ 前掲 *University of Southampton Applications* 576.

c) 共同発明者としての地位に関するドイツの立場はそれほど明確ではない。

「共同発明者とは、発明に対し創造的な貢献をなした者である。一方、発明の実施における発展的な支援では十分ではない。しかしながら、共同発明者の貢献は、それ自体が創造的である必要はない、つまり、それ自体が特許対象の発明たりうる全ての前提条件を満たす必要はないのである。他方、全体的な成果に影響を与えなかった貢献、すなわち、解決にとって不十分な貢献、発明者や第三者の指示に基づいてなされた貢献によっては、共同発明者としての地位は確立されない。」⁵

裁判所はまた、発明の主題は主たるクレームと従属クレームによって決められるべきことを示唆している。

d) フランスの知的財産法典 L611-6条は、発明にかかる権利は発明者に帰属すると規定しているが、この点についての裁判例はほとんどない。

3. 欧州各国における特許権者としての地位に関するルール

発明者としての地位の問題は、特許権者としての地位に影響を与える。特許権を取得することができるのは、発明者又は当該権利の承継人だけである。それゆえ、権利の帰属についての主張は、しばしば、発明者としての地位に関する紛争となる。実質的な問題については、既に2で説明をした。手続き的な問題については、後述の5で説明する。特許権者としての地位に関するルールは、特許の共有者間の関係や互いに対する権利、第三者に対する権利に影響を与える。この点に関しては、3つの問題、つまり、権利の維持、権利の実施、権利の実施許諾の問題が特に重要である。

⁵ German Federal Supreme Court, 16 September 2003, 35 IIC 949-“Curving Method”.

a) 出願と維持

特許を出願する権利は発明者としての地位から生じるものの1つである(共同発明者間の問題)が、誰が発明者とされうるかという問題とは関係がない。したがって、この問題を、権利者としての地位に関するルールによって扱うことが、より適切である。

特許の共同出願人が複数いる場合、他の者の同意なく1名だけで特許を出願したり、特許庁や裁判所に対応する権限があるのかどうかということが問題となる。

(1) EPC は、この点について明確に規定してはいない。しかしながら、どちらかといえば一般的な規定である EPC 第58条では、誰でも特許の出願ができるとされている。同第81条によれば、発明者でない出願人は、どのようにして権利者としての地位を取得したのかを明らかにしなければならない。EPO は、発明の共有権者の1人によってのみなされた出願を拒絶する手段を有さず、この点に関する紛争は各国の裁判所に持ち込まれる必要がある。

EPC 施行規則第100条によれば、複数の共同出願人がいる場合、EPO は全員を共通して代表する者を1名、要求する。その者は専門職代理人でも良いし、出願書類に記載された当初の出願人のうちの1人が専門職代理人を任命するよう義務付けられていないのであれば、その者でも良い。この規定によると、代表者の資格を与えられた出願人が出願に関心を失った一方で、出願を継続するために一定の行為をなすことが必要とされる場合に、困難が生じる。審決 G 3/99によれば、代表としての資格を有しない出願人の1人(ここでは対抗者と言うこととする)によってなされた行為は無効である⁶が、しかしながら、対抗者は単独でも期限内に間に合うよう対応することができ、その後、出願継続に消極的な代表者に代わって(又は、その同意なく)行動するための(各国の)裁判所の

命令を請求しうるようである⁷。後者の救済は全ての国で可能な訳ではなく、対抗者の出願や異議への対応のための手段は非常に限られている。

(2) 英国では、1977年特許法の第7条により、発明者又は共同発明者は誰でも、特許の出願をすることができる。他の者の同意は必要でない。出願の段階で、どのように手続きを進めるかにつき紛争が生じた場合は、いずれの共同出願人も特許庁長官に対し、その点に関する申立てをすることができる。

「特許の共同出願人の間で、出願すべきか否か、又はどのような方法で出願を進めるかについて、何らかの紛争が生じた場合は、関係者のいずれかの要求により、特許庁長官は場合に依りて、単独又は複数の関係者のみの名義で出願を進めることを可能とするために適切だと考えられる命令、出願を進めるための方法を定めるために適切だと考えられる命令、またはその双方の目的を勘案しての命令をなすことになる。」

(3) ドイツでは、複数の権利者のうちの誰が特許出願をなすのかについて定める規定はない。特許法第34条は、そもそも、出願人が発明者でない場合についてであっても、出願資格について明確にしていない。したがって、特許庁は、権利者のうちの1人のみによってなされた請求であっても拒絶することはできない。⁸ さらに、ドイツ法は、組合関係についてのルールの特許の共有権者間の関係に適用している。当該ルールによれば、共有権者の1人であれば、共有の権利を保全するための全ての行為をする権限を有する。このことからすると、共有権者の1人が特許庁との関係で、無効審判や異議に対抗して出願を続行するために行動

⁶ Enlarged Board of Appeal, G 3/99 of 18 February 2002, OJ 2002, 347.

⁷ ドイツでは、裁判所は、代表者に必要な行為をなすよう命じるか、又は請求人が特許出願のために行動する資格を有することを保証することとなる。Federal Patent Court, 21 April 1988, BIPMZ 1999, 44 - "Gemeinsamer Zustellungsbevollmächtigter".

⁸ Reichsgericht, RGZ 117,47,50.

する権利を有することは疑いない。⁹

(4) フランスでは、学者によると、特許を出願するためには共有権者全員の同意が必要であるとされているが、一方で、知的財産法典の R.612-2 条は、そのような要求をしているようには見えない。全員の合意に基づく共同出願は、出願人全員が発明について同等の持分を有すると推定をもたらす。¹⁰ 共同出願の場合、全員で 1 人の代表者を指名しなければならない。その者は、R612-2条(2)に定める特許の放棄の場合を除いて、全員を代表して全ての手続きを行う権限を有する(全権委任)。共同出願人の中で意見の相違があった場合には、EPC 施行規則第100条の下で生じる(前述の(1)を参照)と同様の問題が生じる。

(5) 日本に関する若干の比較法的言及。日本の特許法第38条によれば、出願には、全ての発明者、またはその地位の承継人の同意が必要である。出願から特許付与前までの段階においても、同様のことが当てはまる。共同出願人はまた、拒絶査定に対して不服を申し立てる際には、全員でなす必要がある。¹¹ 一方、特許がひとたび付与されれば、共有権者のそれぞれが個別に権利の防衛、たとえば、異議の手続き¹²や無効の手続き¹³における対応をすることができる。言い換えれば、**出願**段階は全員の合意を要するが、**権利の維持**の段階では不要だ、ということである。

(6) 私見。**自己実施**の場合(詳細は後述する)と同様に、出願や権利維持に関する問題も特許政策に従って解決されるべきである。少なくとも先願主義を採用している国々は、革新的な技術の公開に関心があることを明確に表明してきたといえる。概して、特許制度は秘密にするというよ

りはむしろ、公開へのインセンティブを与えるものである。このことからして、複数の発明者間で守秘契約が交わされていない場合には、個々の発明者(又はその地位の承継人)は、発明を公開する権限を有するのとまさに同じように、他の者の同意なく特許の出願をする権限を有すべきである。全ての共有権者の同意を必要とする公共政策的理由は見出せない。この点につき、田村善之教授は、特許出願というのは社会に対する負荷(迷惑)とみなされており、単なる公開と同視することはできないとして、疑問を呈されている。特許の機能は公開へのインセンティブを付与することにある。ゆえに、特許出願は負荷ではある(独占をもたらすからである)が、少なくとも、現在の特許法の政策の下では、必要なインセンティブとしての負荷なのである。このインセンティブは、可能な限り広範な範囲に与えるために、単独の発明者、共同発明者、第三者の**誰にでも**提供されるべきである。ゆえに、共同発明者に関して言えば、共同して出願するとの要件は、公開へのインセンティブと適合しない。単独での出願を認めても、特許庁の負担にもならない。なぜなら、権利者としての地位に関する紛争は、特許付与の手続き内での問題ではないからである(英国の場合を除く)。発明者間で守秘義務がない場合、共同の出願を要求することの機能は、その後の発明者間での紛争をできるだけ少なくすることでしかない。したがって、私見としては、**迷惑論**は核心を外している。というのも、その理論は全ての特許出願に当てはまる(全ての特許は社会にとって負荷となりうる)とも、また、当てはまらない(便益が損失を上回るため)とも言えるからである。

特許庁における審査(及び異議)の段階では、2つの公共政策上の原則が衝突するであろう。第1の原則は簡便さである。特許庁にとっては、意見が分かれる可能性のある複数の出願人のグループを相手にするよりも、ただ1人の代表者を相手にするのが最も都合が良い。他方で、正当な権利(出願は、特許にかかる権利でないとしても、少なくとも発明にかかる権利といえる¹⁴)は維持されるべきだとの原則が存在する。共

⁹ Reichsgericht, 22 May 1911, RGZ 76, 298, 300.

¹⁰ Tribunal de Grande Instance Paris, 20 December 1968, Gaz.PAL.1969,2,Summary 10.

¹¹ 最判平成7・3・7民集49巻3号944頁。

¹² 最判平成14・3・25民集56巻3号574頁。訳注:(付与後)異議申立制度は、2003年の特許法改正により廃止された。

¹³ 最判平成14・2・22民集56巻2号348頁。

¹⁴ このことは日本で議論されており、付与された権利と出願とを区別する理由となるかもしれない。しかしながら、権利を得ることへの期待であっても、法的な特許

同出願人の中で、出願手続きをどのように進めるかについて、また、付与された特許への異議に対し防衛するか否かについて議論がある場合、他人の怠慢により期日を徒過することがないよう、代表者でない共同出願人も暫定的に権利を保護することができるようにすべきである。¹⁵ このような共同出願人による行為は、他の者の承認を得るまでの間は有効であるとみなされるべきであり、もしそれが認められないのであれば、裁判所の命令を得るための適当な手続きを用意すべきである¹⁶。この点に関して、英国の制度は最も実用的であり、特許庁長官への申立てを許している。しかしながら、英国の特許庁長官は、他の国では裁判所にのみ与えられている権限を有しているということを心に留めておくべきであろう。

b) 自己実施、実施許諾、持分権の譲渡

(1) 英国法は、自己実施と実施許諾を区別している。1977年特許法の第36

要件を満たしており、特許というものが、法に基づくというよりはむしろ単なる国家の恣意により与えられる特権以上のものだと考えられるのであれば、財産的性質を有することになる。出願が財産的性質を有するとの考えは、最近、Strasburg の欧州人権裁判所によって確認された。ECHR, 11 January 2007, case 73049/01 in re *Anheuser Busch v. Portugal*.

¹⁵ 日本では、この考え方は服部誠氏が採っており、2002年3月25日の最高裁判例についての英語での評釈に示されている。35 IIC 686 [2004]。服部氏は、このような措置は全て、誰によってなされようと、権利を維持するものと考えられるべきであると基本的には論じている。一方で、飯塚卓哉氏は、1995年3月7日の最高裁判例についての評釈(ドイツ語での評釈は GRUR Int. 1998, 507)の中で、共同出願人の1人だけによってなされた措置は、他の者の立場に負の影響を与えかねないと述べている。特許出願手続きにおけるタイトな期限、そして、時間的制限までになすべきことをしなかった者は、あっさりとして一切の権利を失うことを考慮すると、後者の反論を支持することは難しい。

¹⁶ EPO における手続きに対する仮の命令による救済は、ドイツの裁判所により認められた。Munich Court of Appeal, 26 September 1996, *Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte* 1997, 394。本案訴訟の手続きでは、共同出願人は、単に裁判所に対し、他の者の同意に変わる決定を求めることができるだけである。Bundespatentgericht, 21 April 1998, *Blatt für Patent, Muster und Zeichen* 1999, 44.

条第2項は、共有権者は各々、他の共有権者の同意や他の共有権者への補償なく、特許を自己実施できるとしている。¹⁷ 一方で、共有特許の譲渡や実施許諾¹⁸については、共有権者全員の同意を要する(同法第36条第3項)。紛争は特許庁長官に持ち込むことができ(第37条第1項b)、特許庁長官は、譲渡、実施許諾、補償につき、適当な命令をなすことができる。

「発明に対し特許が付与された後は、

b) 特許の共有権者として登録されている2人、又はそれ以上の者はいずれも、特許にかかる、または特許に基づく権利を、第三者に移転または付与するか否かについての問題につき、特許庁長官に委ねることができる。」

Hughes v. Paxman 事件¹⁹では、この条項にいう「権利」の中に実施許諾も含まれるか否かが争われ、控訴審はこの点につき肯定した。

「発明の実施が膠着状態により妨げられることを国会が意図していたとは、全く考えられない。特許制度の核心は、革新的な発明の促進とその実施にあったし、現在でもそれは変わらない。」(13段落)

¹⁷ 第36条第5項は、共有権者の1人によって市場で販売された製品は、単独の権利者によって販売されたと同様に扱われるべきことを明確にしている。この条項は英国法では必要なものである。なぜなら、コモン・ロー上の消尽は、黙示の同意という概念だからである。ゆえに、特許製品の購入者は、製品を対象とする適当な“黙示の”実施許諾を受けていることとなる。従って、この概念は Josef Kohler によって生み出された、最初の販売による利益に基礎を置く消尽理論とは異なる。英国法の下では、他の共有権者は、当然、何らの黙示の実施許諾も与えておらず、同条項がなければ侵害として訴えることが可能なのである。実施許諾は侵害に対し訴えないという契約以外の何ものでもないとする伝統的なコモン・ローの下でも、同様の理論的な問題が、実施許諾に関して前面に現れてくる。1人による契約があっても、他の者を拘束しないのである。

¹⁸ 業者への下請については同意を要さず、かなり広く解釈されている。*Henry Brothers Ltd. Ministry of Defence*, Court of Appeal, [1999] RPC 442, 450.

¹⁹ English Court of Appeal, *Hughes v. Paxman*, 23 June 2006, [2007] RPC 34.

このように、特許庁長官は、共有権者の1人からの請求により実施許諾を認めるよう命じる権限を有しており、これらの事柄に関して広い裁量を与えられている。²⁰ 問題となった事案では、共有権者の1人が、第三者に対する実施許諾を認めるよう請求した。裁判所は、特許庁長官の権限は「実施許諾を認めることに留まらず広い。特許庁長官は、特許の売却やリースを命じることもできるが、…(しかし)合理的かつ公平に、そして均衡をとって行使しなければならず、事案の全ての状況を考慮しなければならない。…自由裁量の権限ではなく、共有権者間で合意ができない場合に、公平な商業的解決を図る権限に過ぎない。」(29段落)。

別の事案で、特許庁長官は、研究機関である一方当事者が、自らは技術を製品化する手段を有しないとの事情を考慮して、各当事者は互いの同意なく実施許諾をなす権利を有すると命じた。²¹ ロイヤルティ相場の補償を、他の共有権者に支払う必要はない。

(2) 既述したように、ドイツは、共有権者の関係に対し、組合についての規定を適用する。契約がない場合、1人の共有権者による自己実施は、他の共有権者の同意なく、何らの補償さえもなしに許される。²² 学者の中には、同意なき自己実施は許されるが、発明を自己実施しない共有権者に対して適当な補償がなされるべきだと論じる者もいる。²³ 特に関連してくるのは、産学連携事業により権利の共有が生じた場合の問題である。この場合、産の当事者だけが、特許を商業的に実施する立場にある。連邦最高裁は、共有権者はいずれも、特許権をどのように実施するかについての内部的取り決めを要求する権利を有し、裁判所に対し当該権利の履行を請求することもできるとした。²⁴ その場合、裁判所は、関係する異なる利害を調整しなければならない英国の特許庁長官と同様の状

況にあることになる。それぞれの共有権者は、他の者の同意を得ることなく自らの持分を譲渡することができ、他の共有権者に持分を譲る必要もないが、通常、実施許諾は全員の同意、又は共有権者の過半数の同意によってのみ認められる、とされている。²⁵ 実施許諾を認めることの請求も、最終的には裁判所により決定されることになる、実施に関する取り決めの一部となりうる。

(3) フランスでは、知的財産法典 L613-29～32条が、共有権者の地位について比較的詳細な規定をしている。自己実施は、自らは実施しない共有権者に対する補償を条件として許されている (L613-29条 a)。この補償は、裁判所で決めることが可能である。非独占的な実施許諾を与える場合も、同様のことが当てはまる (L613-29条 c)。いささか変わっているのは、共有権者の1人が非独占的な実施許諾を与えようとしたときに適用される条項である。上述の条項によれば、非独占的な実施許諾の申し出は、他の共有権者に、**一定の価格で持分を譲渡する旨の提案と共に連絡しなければならない**。3ヶ月以内に、他の共有権者は誰でも、提案をした共有権者の持分を買い取る義務があるとの結論をもって、実施許諾に反対することができる。持分の適切な価格に関する紛争は、最終的には裁判所で決定されることとなる。特許法に関する主要な解説の1つである Chavanne=Burst によれば、「全体の手順は、実行困難だと言わざるをえない。実際のところ、なぜ、実施許諾を望む共有権者が自らの持分を他の共有権者に譲渡する申し出をする義務を負うのかにつき、真に理解している者はいない。反対する共有権者にその理由を述べることを求め、当該反対が正当なものかどうかを裁判所に決めさせれば十分なはずである。」²⁶

独占的な実施許諾を与える場合は、全ての共有権者の同意を要し、1人の共有権者が持分を売却しようという場合は、他の共有権者は優先的な買取り権を有する。

²⁰ Patents Court, *Rhone Poulenc v. Yeda*, 16 Feb. 2006, [2006] RPC 24, upheld by Court of Appeal, 31 July 2006, [2007] RPC 167.

²¹ Comptroller, *Elliott and BSP v. Expotech*, 12 May 2005, case O/132/05.

²² Bundesgerichtshof, 22 March 2005, GRUR 2005, 663-“Gummielastische Masse II”.

²³ R.Kraßer, *Patenrecht*, 5th ed. 2004, 354.

²⁴ このような取り決めの過程で、補償の請求についても解決されるべきである。

²⁵ R. Kraßer, *Patenrecht*, 5th ed.2004, 356. ライセンサーが、自らは特許を実施しないことに同意しない限り、実施許諾の場合、合法的な実施者が増えることになる。

²⁶ Chavanne/Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 2nd ed. Paris 1997, 156.

- (4) 日本では、実施許諾や権利の譲渡につき、同意が必要とされる(特許法第73条第1項、同第3項)。共有権者の1人による自己実施については、同意は必要ない(同第2項)。
- (5) 言うまでもないことであるが、これらの異なる規定が、欧州の通商に問題を生じさせている。フランスでは自己実施は補償を条件に可能であるが、ドイツや英国では、そのように取り決めをしない限り、補償は不要である。ドイツでも英国でも、実施許諾には同意を要するが、紛争の解決手段が異なる(特許庁長官と裁判所)。フランスでは、実施許諾に同意は要らないが、自己の持分を他の共有権者に譲渡するとの申し出が強制されることが、実施許諾をためらわせることとなっている。英国では、特許の持分を譲渡するには同意を要するが、一方、ドイツでは不要である。これらの違いを理由付けることは難しい。これらのほとんどは、長年にわたり確立されてきた国ごとの特許法の法理であって、特許でなく、土地のような財産(不動産)の共有を対象として生み出されてきたものもある。3国のいずれも、この点に関する法を、近年、変更してはいない。ゆえに、発明がなされた国だけでなく、将来的に特許が取得されるであろう国々をも対象とする契約上の同意がない場合、共有権者は本国と異なる商業的現実の問題に直面することとなる。このことは、欧州の通商の障害にもなりかねない。欧州特許のドイツでの共有権者 B は、共有権者 A が与えた実施許諾の下でフランス(共有権者の1人である B は、A の特許の持分を買い取らない限り、反対することができない)で製造された商品の輸入を阻止することができるだろうか? ライセンスを認めるべきだとする特許庁長官の命令に基づいて、イギリスで商品が製造された場合はどうであろうか? 欧州裁判所の判例法理によれば、輸出国では同意が必要でなかったり、同意が得られていたとしても、特許権者は、輸入国での同意なく製造された商品の輸入を阻止する権利を有する。²⁷ 興味深いことは、上述の法理は、特許制度の最も重要な目的の1つ、つまり、新しい技術を利用したり応用したりすることに資するこ

とさえないことである。ドイツや英国のように、1人の共有権者による自己実施が、自己実施をしない他の者への補償なしに認められている国では、このことは、通常、産業界との協力の枠組みにおいて、自己実施をしない提携者である大学との関係で、共有する技術からは得るものがほとんどなく、しかしながら(能力がないため)自己実施をすることができず、(同意が必要なため)実施許諾もできないため、特に問題となる。英国の特許庁長官は、英国で公平な解決を図ることができるかもしれないが、他の国で同様の命令を下すことはできず、統一的な商業的解決への障害ともなる。

- (6) 私見。3国全てが、共有特許権者が特許を利用する権利を制限しているという事実はおくとして、このような制限は、特許制度それ自体の目的と適合する場合にのみ正当化されるべきである。特許権がなければ、誰でも自由に当該技術を実施できる。したがって、特許権は特許権者に実施権を与えるものというよりは、他者を排除する権利だといえる。ここにいう「他者」とは、発明につき権限を有さない者であり、共有権者の1人は、他の共有権者が特許を実施することを排除することはできない。したがって、共有権者が各々、特許を実施することは自由である。実際に、このことは、1893年の貴族院の判決によって認められている。

「本当のところ、特許状は、特許権者に発明を実施する権利を何ら与えるものではない。つまり、特許状は、当該発明内容に従って製造する権利を与えるものではないのである。…特許状が与えるのは、他者が特定の方法で製造することや特定の発明を実施することを排除する権利である。このことを心に刻んでおけば、これらの状況下において、複数の特許権者がいる場合に、その各々が特許を実施する際に、その者が製造から得た利益の一部を他の共有権者に支払うよう要求されるということを支持することができないことは非常に明らかであるように、私には思われる。なぜなら、共有権者全員、または、場合によってはそのうちの幾人かが有しているのは、世の中の特許権者

²⁷ 強制的実施許諾の下で製造された商品に関して、ECJ, *Pharmon v. Hoechst*, 9 July 1985, 17 C 357 [1986].

以外の全ての者が特許を利用することを妨げる権利だからである。」²⁸

ここに述べた理由により、それぞれの共有特許権者は、他の共有権者の同意なく自らの持分を実施することが許されるべきである。利用しない共有権者の犠牲により得た利益はないのであるから、補償がなくても同様である。結局のところ、1人による特許の実施は他の者の実施の障害にはならないのである。²⁹ 実施許諾に関して言えば、問題はしばしば、実施許諾とは何かという問題の陰に隠れてしまう(ドイツ法: 全員の共通の同意を要する処分、英国コモン・ロー: 侵害に対して訴えないという契約であり、共有権者の1人によってのみなされた場合には、他の者が訴えることは妨げられない)。しかしながら、おそらく、この問題の別の検討方法は、問題を、特許制度の根本にある政策と適合するように解決することである。全ての特許制度は、**特許を実施しないこと**に対して何らかの制裁を置いている(強制実施許諾、損害賠償権の失権)。なぜなら、権利者以外の者の実施を排除する状況下では、特許が少なくとも特許権者によって実施されることに、ある種の国家利益があるからである。このことは、それぞれの共有権者が、他の者の同意なしに発明を利用する権限を有すべきである、との本稿が提案する前述の解決を支持する理由の一つともなる。経済的観点からすると、特許権者はその発明を3通りに利用しうる。つまり、自ら特許を実施する方法、他者に特許の実施を許諾する方法、それから、特許権を譲渡する方法である。それらの方法のいずれで利用するかによって、なぜ違いが生じるのかを正当化することは難しい。³⁰ この点から言うと、実施許諾をなすことは、同意を要する、より「でしゃばった」方法と思われているようである一方で、自己実施はそうではないという指摘は興味深い。結局、特許政策は、米国

²⁸ *Steers v. Rogers*, (1893) AC 232.

²⁹ Henke, GRUR 2007, 89, 94は、1人の共有権者による特許製品の製造、供給によりどの程度の市場が既に使い尽くされているのか、ということに関する市場分析による経済的関係から検討しなければならないという見解を採っている。

³⁰ この考えは Henke も採っている。GRUR 2007, 89, 94: 「全ての利用行為(特に自己実施と実施許諾と譲渡)は同等に扱われるべきである。」

法に倣って、共有権者相互に関するより広範な権利を奨励すべきである。

「通常、米国特許の共有権者はそれぞれ、他の共有権者の希望がどうであれ、自由に、特許を受けた発明を作ったり、使ったり、販売の申し出をしたり、販売したりできる。それぞれの共有権者の権利者としての地位は、やはり他の共有権者の同意を得ることなしに、他者に実施許諾をする権利を包含している。したがって、当該共有権者が『それに反する合意』によってこれらの権利を放棄しない限り、特許に内在する権利を利用することを禁じられることはなく、この権利には、自ら選択した条件で第三者に実施許諾をなす権利を含む。」³¹

c) 第三者に対する権利行使

少なくとも1人の共有権者が、他の共有権者の同意なく第三者に対し特許権を行使する場合については、今まで見てきた各国の間である種の共通認識が存在する。英国では、1977年特許法第66条によって、各共有権者は他の共有権者の同意なく、それぞれ訴えを起こすことができるが、他の共有権者は当該訴訟の共同原告または共同被告とされなければならない。このことは、判決は有利なものであれ不利なものであれ、全ての共有権者に効力を有し、同一の事実に基づく他の共有権者からのその後の請求を排斥するということを確認している。残る2国も同様の目的を追求している。ドイツでは、共有権者は各々、他の共有権者の同意なく侵害を訴えることができるが、損害賠償は、全ての共有権者に対して連帯して支払われる必要がある。それとは対照的に、フランスでは、L613-29条 b が、それぞれの共有権者は自らのために自らの費用で訴訟を提起できるが、損害額につ

³¹ *Sheering Corp. v. Roussel-Uclaf SA v. Zeneca Inc.*, Court of Appeals of the Federal Circuit 1997, 104 F. 3d 341-343; Merges/Locke, Co-ownership of Patents: A Comparative and Economic View, 72 Journal of the Patent and Trademark Office Society 586 (1990). *Ethicon v. US Surgical Corporation*, CAFC, 135 F.3d 1456 (1998)では、実施許諾は、特許の16のクレームのうち2つにしか貢献していない共有権者の1人によっても遡及的になしうるとさえ判示した。クレームの一部にしか貢献していない共有権者の場合については疑問に思える。

いても自らの権利分だけである、と規定している。³² このように、3国の制度は全て、侵害者に過度な負担をかけず、共有権者が自らの持分以上に利することのない公平な解決を目指している。日本でも、共有権者のうちの1人は侵害に対し訴えを提起するが、その場合の損害額の問題については解決されていない。

4. 契約と特許権者としての地位の問題

各国法は、同種の問題につき異なる結論に到達することを別としても、共有特許権者の問題を解決するのにことさら適しているようには思われない。多分、その理由の1つは、実際に作られた規範が、ここでの提案のように特許の目的に則して作り上げられたのではなく、財産法、使用許諾、行政法等々の異なる分野の理論の混合物であるという事実である。英国やフランスは、権利者としての地位が共有されるという状況に関して、法による具体的規定を有しているにもかかわらず、そこでの解決策は、特に納得のいくものには見えない。それゆえに、契約法は有益な解決法となりうる。つまり、関係者が重要な争点に関して合意することができるかどうか、ということである。異なる利害が絡んでいる場合、特に産学連携事業の場合には、常に合意できるとは限らない。

a) 既に述べたように、特許権者としての地位は合意するものだが、発明者としての地位はそうではない。したがって、誰が発明者とみなされるべきかということについての契約の規定はありえない。³³ そのような規定は、誤った帰属をもたらすだけである。なぜなら、契約によっても、実際には発明に実質的貢献をしていない人物を発明者にすることはできないからである。しかし、どこの法によって発明者としての地位を定めるかを、契約で決めることは可能なはずである。³⁴ 国際的な共同研究

³² Tribunal de Grande Instance Paris, 21 February 1994, PIBD 1994, 566, III, 255 によって確認された。

³³ Westkamp, 37 IIC 638, 641 and footnote 24 with further references to works by Ginsburg and Fawcett/Torremans.

³⁴ Westkamp, 37 IIC 638, 658.

事業の場合、誰を発明者とするかに関する条件についての統一的な取り決めに関心を有している。³⁵ 契約により特定の1国の法に従うとすることで、当該国の法により発明者としての地位についての問題³⁶が決されることとなる。

b) 当然、契約で決めることができ、またそうすべきである特許権者としての地位に関しては、状況は全く異なる。特許権者としての地位は、しばしばその後の発明の利用を決するため、特に産学連携事業との絡みで激しく争われる問題である。「大学と企業の双方が資金を提供した、知的財産がかかわる研究事業において、特許権者の地位について同意することは、さらに難しい。大学の研究に対する企業の資金提供のほとんどが、この形態を採っている。これらの研究協力では、しばしば、知的財産の権利者としての地位が強く争われる。というも、出資者達は知的財産を活用・利用する権利に関して、異なる利害を有しているからである。大学側は、将来的な研究が阻害されないことを保証するために、権利者としての地位が必要であると述べる。企業側は、しばしば、知的財産を商業的製品に開発するために必要とされる投資を計画するために、権利者としての地位が必要であると主張する。」³⁷ 権利者としての地位に関する企業間の紛争は、ほとんどが利用に関する権利に関するが、企業と大学の間の紛争は、どのように発明を活用するかについての根本的な違いに関係している。「学問の風潮としては、公開とアイデアの自由な流通を促進する傾向にある。しかしながら、企業は、潜在的知的財産が保護されるまでは、鍵となる要素を秘密としておく必要がある。³⁸ 大学は、ますます企業の資金提供に頼るようになるであろうから、これ

³⁵ このことは、職務発明の場合に例えることができる。職務発明の場合、労働契約に適用される法を選択することが可能であると考えられており、その結果、職務発明、それによる特許権がどの国の法によるのかも決まる。Straus, GRUR 1984, 1, 3.

³⁶ この問題は、主に職務発明の関係で議論されてきた。

³⁷ UK, Lambert Report, www.innovation.gov.uk/lambertagreements, para 4.14.

³⁸ UK, Innovating for the Future: Investing in R and D. A Consultation Document, HM Treasury, March 1998 at A.09. See also the UK report “Keeping Science Open” by the Royal Society, 2003, www.royalsoc.ac.uk and Weingart.

らの問題は、簡単になくなるものではない。³⁹ これらの問題を考慮して、英国でもドイツでも、産学連携事業のためのモデル契約が生み出されてきた。⁴⁰ 上述したように、特許を出願するか否か、いつ出願するか、公表するのかそれとも特許を取得するか、それとも秘密にしておくのか、出願の担当をするのは誰か、外国特許に関しどんな戦略を採るかについて、決められなければならない。両当事者が出願費用を分担することになっているのであれば、それぞれの当事者が負担する最大額を決めておくことが望ましい。場合によるが、出願費用としては、補正のための費用、異議対応のための費用、不服申立のための費用、翻訳費用が重要であり、これらは、常に最初から予測できるものではない。

c) 権利者としての地位は、必ずしも利用する権利を決定付けるわけではない。したがって、契約には、自己実施や実施許諾、譲渡、補償等のあらゆる点について、規定しておくべきである。契約条項は、世界中の特許を対象とすべきである。というのも、自己実施等に関する既述の国内法はデフォルト・ルールであって、その点に付いての契約による合意に反対するものではないからである。試験・研究のための実施についての例外規定の解釈が異なるということも考慮して、大学は研究目的で特許技術を利用する権利を留保すべきである。自己実施能力に欠けるということについては、実施許諾をする権利や実際に特許を実施することができる共有権者から補償を受ける権利によって対処すべきである。当事者は、権利を自由に譲渡できるか否かについて取り決めるべきである。共同事業の1当事者が単独の権利者になった場合⁴¹、他の当事者は、ある国では登録により第三者に対抗できる非独占的実施権を留保すること

³⁹ ドイツでは、大学の資金調達約14%は、私的な出所からのものである。Weyand/Haase, GRUR 2007, 28, 38. 英国では、この数字はもっと高いものとなる。

⁴⁰ 英国については、本文で言及した Lambert Agreements がある。ドイツについては、たとえば Max Planck Society によるもの等、いくつものモデル契約が生み出されている。最も一般的なもの（そして、多分、両当事者が最も同意しやすいもの）は、Berliner Verträge である。http://www.ipal.de/index.php?id=9&L=en

⁴¹ これは Berliner Verträge で予測している解決法である。この解決法は、他の当事者が、譲渡に対し前払いの支払を受け取れるという利点や権利の共同管理に関連しての煩雑な手続きが避けられるという利点がある。

を欲することもあろう。

d) 全ての問題につき、最初から予測できるわけではない。時には、契約時点では全く予測されなかった方向転換が、実際の開発の中で生じることもある。⁴² ある種の問題は、臨機応変に、または発明の商業的成功を踏まえて決定されなければならない。たとえば、潜在的侵害者の追及や特許の管理、各年分の特許料相当額の支払い等の問題である。その場合は、これらの問題について素早く合意ができるための手段が規定されていなければならない。このような当事者間の意思決定の過程はさておいても、紛争やこう着状態に備えて、仲裁条項が盛り込まれるべきである。ここにおいては、一方当事者が他の当事者の権利を買い取るというフランスの解決法も、紛争解決の選択肢となりうる。当然ながら、このような仲裁の合意は、第三者、たとえば、契約中に言及されていない潜在的共同発明者や特許の持分権を譲渡していない潜在的共同発明者を拘束するものではないということに注意が必要である。

5. 権利の帰属に関する紛争

この部分ではいよいよ、権利の帰属に関する紛争の手続的側面、つまり、どのように、どこで訴訟を提起するのか、誰が権利帰属の問題を提起する権限を有するのか、を取り扱う。この点、EPC は、英国やドイツ、フランスの国内法と同様に、注意を払う必要のある興味深い特徴を有している。

a) 権利帰属の紛争自体について

(1) EPC は特許の付与に関するものであるため、上記3で議論した問題については規定していない。しかしながら、権利帰属に関する紛争は、出願段階において、かなり生じており、そのような場合に備えて若干の条

⁴² The UK case of the Court of Appeal, *Cyprotex Discovery v. University of Sheffield*, [2004] RPC 43 は、研究が始まる数ヶ月前に交渉された共同事業契約の事案である。基本的には、契約後に起こることは、契約の中で予想したことは異なっており、裁判所が、実際に起こったことを踏まえて契約に意味を与えることは簡単なことではない。

項が置かれる必要がある。実際、EPCは権利帰属に関する紛争を扱う条項である、第61条を有しているが、そのような紛争はEPOよりはむしろ、管轄を有する国内の当局に持ち込まれるべきであるということを確認に示している。EPCが予定している手続きは、ひとたび(共有の)権利者であるとされている者が未解決の権利帰属の紛争について通知を受けた場合は、出願(又は異議(審判))の手続きを停止するというものである。このような通知があるまでは、出願人は特許に関する権利者と推定される(EPC第60条第3項)。権利帰属の紛争がEPC加盟国のうちの1国で係争中である場合、停止措置は強制的である。というのも、管轄を有する当局が下した決定は、承認に関する議定書の下で、EPOによって自動的に承認されるからである。EPC加盟国以外(たとえば、日本や米国)での権利帰属の問題については、これに相当する規定はないが、その場合も、EPC施行規則第13条の下での手続きの停止が適切だと思われる。手続きがいつ再開されるかについては、確立した規則はない。もちろん、確定判決が出た後には再開されるが、一旦、請求を退ける第1審判決が出されたときも、多分、再開されるであろうし、被告側が、当該権利帰属の紛争が戦術的機動作戦だということを立証することができた場合も再開されるであろう。このような場合、EPOは紛争の実体について、必要最小限の調査をすべきである。一旦、原告に有利な判決が出れば、EPOは、共同発明者を共同出願人として登録するか、原告が唯一の権限ある出願人であると認められた場合には、第61条で示された3つの選択肢の1つを原告に提案する。3つの選択肢とは、出願を中止する若しくは特許を無効にする旨の請求をする、出願若しくは特許の譲渡の請求をする、または先の優先日を利用しての新規の出願を許諾する、というものである。

(2) 英国では、1977年特許法の第8条と第37条が、誰でも、特許庁長官(特許付与の前後を通じ)または裁判所(特許付与後)に対し、特許権の帰属についての異議を申し立てることを認めている。⁴³ 特許庁長官は、複

⁴³ British Court of Appeal, *Hughes v. Paxman*, 23 June 2006, [2007] RPC 34.

雑な事件を裁判所に委ねなければならない。⁴⁴ 外国特許に関する権利帰属についても確定することができる。⁴⁵ 申立ては、特許付与後2年の時間的制限に服し、新たな請求を加えることは許されない。つまり、当初の申立てが、発明の一部の譲渡に過ぎなかったのであれば、後になって(すなわち、2年の期間制限後に)、全部の譲渡に広げることができない。⁴⁶ 権利帰属に関する申立ての原告は、発明の中心的構想に貢献したことのみでなく、さらに、特許登録上の現権利者が法に反したということ(たとえば、守秘契約違反、窃取等)を示す必要がある。⁴⁷ 言い換えれば、原告は、自分が(共同で)発明したことを示すのでは十分でなく、発明が(部分的に)不正に奪われたということを示さなければならないということである。結局のところ、被告は、同時に自分自身で発明をなしたかもしれない、その場合、原告になんらの請求も認められない。したがって、権利帰属についての訴訟の原告は、第1に、被告が法または契約に反したことを、第2に、その違反が発明の構想に関係したものであることを示さなければならない。最後に、権利帰属に関する紛争は、明確かつ議論の余地がないものであれば、有効性の問題も含みうるものである。⁴⁸

(3) ドイツでは、特許法第8条により、特許の一部又は全部の譲渡を求める民事請求が認められている。同条は、発明に権原を有する者が、権原を有しない者に対し請求を起こすよう定めている。発明者及びその権原の承継人だけが資格を有し、資格を有しない者は、特許に関する独自の主張(たとえば、独立発明)をしてはならない。⁴⁹ しかしながら、英国の新しい判例法と異なり、法や契約に反したことは必要ではない。被告が発明を原告から得たこと、及び、原告が特許出願に同意していなかつ

⁴⁴ British Court of Appeal, *Markem v. Zipher*, 22 March 2005, [2005] RPC 761.

⁴⁵ British Court of Appeal, *in re University of Southampton Applications*, 2 March 2006, [2006] RPC 567.

⁴⁶ British Patents Court, *Rhone Puolenc v. Yeda*, 16 February 2006, [2006] RPC 605.

⁴⁷ British Court of Appeal, *Markem v. Zipher*, 22 March 2005, [2005] RPC 761.

⁴⁸ British Court of Appeal, *Markem v. Zipher*, 22 March 2005, [2005] RPC 761.

⁴⁹ Federal Supreme Court, GURU 1982, 95.

たことを証明すれば十分なのである。⁵⁰ 被告は、発明が特許要件を満たさないと主張することはできない。⁵¹ 第7条、第8条、第21条第1項によると、原告は以下の救済を受けられる。特許（又はその出願）の全部又は一部の譲渡、特許の無効、(判決から1ヶ月以内の)当初の優先権の恩恵を受けるが元の出願を超えることはない新たな出願、のいずれかである。資格を有する(共同の)発明者はまた、不当利得の返還請求をし、代替として補償を得ることができる。⁵² 原告が、権原を有さない特許権者の悪意を立証できない限り、訴訟提起は、特許付与から2年間の期間制限に服する。ドイツの裁判所は、外国特許の権利帰属についての訴訟については判断を下さず、ドイツと欧州の特許だけを対象とするようである。

(4) フランスでは、R611-18条により、真の発明者（又はその権利の承継人）は、出願または発明の（共同の）権利を有すると主張することができる。EPOの場合と同様に、特許付与手続きは、発明の真の権利者であると主張する者の請求により一時中断される。フランスの裁判所は、フランスの特許だけでなく、対応する外国特許の権利の譲渡も命じている。⁵³

(5) 日本では、多数の裁判例によると、出願人の地位を得る、または特許権を得ることを目的とした民事請求はできないようである。⁵⁴ 唯一認められた請求は、共同発明者による持分の譲渡に関するもの⁵⁵で、その射程についてはいまだに論議的となっている。

⁵⁰ Appeal Court Düsseldorf, Betriebsberater 1970, 1110.

⁵¹ Federal Supreme Court, GRUR 2001, 823.

⁵² Federal Supreme Court, 21 December 2005, 37IIC 866 [2006]-“Cylinder Pipe”.

⁵³ Paris District Court, 4 May 2006, PIBD N° 835-III-527; Paris District Court, 6 April 2006, PIBD Nr. 834-III-489; Paris Court of Appeal, 19 May 2006-“Sofresud”.

⁵⁴ 東京高裁平成3・12・24特許管理43巻2号187頁。最判平成5・2・16判タ816号199頁。東京地裁平成14・7・17ジュリスト1302号164頁。

⁵⁵ 最判平成13・6・12Law&Technology 15号76頁。

(6) 私見。ドイツ及び EPO は、真の権利者が、先行する出願日を使って新たな出願をなすことができる点で、確実に、もっとも寛大な解決策を提供している。この請求の要件に関して言えば、原告は a) 自らの権原を示さなければならず、さもなければ、請求は一般的な不正取得の請求となってしまう（次項「b）エスツッペルとしての権原の欠如」を参照）、b) 被告は発明に関して何らの権利も有していないことを立証しなければならない—さもなければ、独立発明が、不正取得の請求の対象となりかねない—こと、が公正であると思われる。別の言い方をすれば、原告は、優先的な権利を示し、被告が発明に対し何の権利もないことを証明しなければならないのである。共に、特許法の目的と一致するものである。日本が単純な譲渡請求を認めていないということは、特許が私権であるとする TRIPS の考えと矛盾する。これでは、誤った人物が不動産（たとえば土地）の権利者として登録されている場合に、真の権利者に、権利者の地位を求める何らの請求も認められないとするかのような馬鹿げた結果となる。⁵⁶

b) エスツッペルとしての権原の欠如

権利の帰属に関する請求は、基本的に私権に関わる紛争である。原告は権原を主張することができ、一方、被告は原告の権原を否認しうる。確かに、この点は明確である。以下の例が示すように、第三者が関係してきた場合にはより複雑になる。

(1) 英国では、第三者の権利を抗弁として主張できないことは明らかである。問題となっている事案で、発明の共有権者は特許庁長官に、実施許諾を命じるよう請求した。他方の共有権者は、その請求に難色を示し、共有権者が共同で設立した企業に対する信任義務に違反すると主張した。裁判所は、このような義務違反は、他方の共有権者によってではなく、当該企業によってのみ主張されうると判示した。⁵⁷ 権原の欠如に基

⁵⁶ このことに関しては、以下でも言及をしている。C. Heath 「日本における発明者権と冒認」『知的財産と競争法の理論 F・K・バイヤー教授古稀記念論文集』（第一法規・1996年）45～72頁。

⁵⁷ English Court of Appeal, *Hughes v. Paxman*, 23 June 2006, [2007] RPC 34, 43.

づく無効の請求は、真の発明者によつてのみなしうる（特許法第72条第2項参照）。

- (2) ドイツでは、権利の帰属に関する訴訟において、原告（発明の権利者であると主張している者）は発明についての権原を有していない、と争うことが可能である。⁵⁸ 権原の欠如に基づく無効の請求は、真の発明者によつてのみなしうる（特許法第81条第3項）。
- (3) フランスでは、権原の欠如に基づく無効の請求や無効のエストッペルは、真の発明者によつてのみなしうる。つまり、「(真の発明者)だけが、紛争の対象となっている欧州特許に関する Wellcome の権利に異議を唱える立場にある。その結果、Wellcome は EPO に対し、欧州特許に関する権利を行使する権原を有するとみなされた。したがって、共同発明者であると主張していない Apotex 会社による EPC 第138条第1項 e に基づく特許を無効とする旨の請求は根拠がない……」⁵⁹
- (4) 日本では、特許法第123条第2項により、真の発明者のみが権原の欠如に基づく特許の無効を請求することができる。しかしながら、最近の職務発明の事案で、被告会社は、特許に登録されている発明者が、真に発明への貢献をなしたということにつき異議を唱え、その主張を裁判所は支持した。⁶⁰
- (5) 私見。特許権は私権であるから、権利帰属に関する紛争は、基本的に誰に権利が属するかという紛争である。権原の欠如に基づく特許の無効を請求する資格や、特許が登録された権利者以外に帰属しているとの抗弁をなす資格を誰にでも与えることに公共の利益はない。後者の点からすると、日本の平成17年9月13日の判決は、行き過ぎである。原告が発明者として登録されているという点では、他の発明者だけが、その登録に異議を唱える法的利害を有しうる。被告が第三者である場合は、このことを問題とする権利はない。結局、当該紛争は発明者としての地位に関する紛争の1つではなく、相当の対価に関するものであったのであるから、原告が発明者として登録されていた限りは、その旨が推定される

⁵⁸ Federal Supreme Court, GRUR 1991, 127-“Objekträger”.

⁵⁹ Paris Court of Appeal, 15 September 2000, 34 IIC 297[2003] - “Aids Anti-Virus”.

⁶⁰ 東京地判平成17・9・13判時1916号133頁。

べきである。言い換えれば、もし、原告が発明者としての地位を証明しなければならぬのであれば、裁判所は事実を調べる権利を有することになろう。しかし、推定が働き、被告が法的利害関係を有しないために推定に異議を申し立てることができない場合には異なってくる。

6. 最後に

今まで述べてきたところは、ほとんど全ての関連分野で、共有権者としての地位に関するルールや権利帰属に関する紛争は、互いに非常に異なる各国法の規定に従うということを示している。多くの場合、これらの規定は、論理的根拠を有する特許政策が立法者や裁判所に影響を与えたものではなく、多分、財産に対するある種の法的または文化的認識や国民と当局との関係を反映している。もし、特許の論理的根拠に従うべきであるとしたら、以下のルールが採用されるべきである。

- a) 特許法は、独占を認める代わりに発明の公開を促進することを意図している。このことからすれば、1人の共同発明者（又はその権利の承継人）は、共同発明者間の合意に基づく営業秘密の保護のような、他の確立された原則と抵触しない限り、他の共同発明者の同意なく特許出願をなしうるべきである。特許政策の観点からすると、なぜ出願に全員の同意が必要（フランスや日本の場合のように）なのかを理解することは難しい。なぜなら、全員の同意を得ることによって、むしろ、発明が技術水準になることを妨げるからである。
- b) 財産権に対する憲法的保障からすれば、共同出願人の1人、又は特許の共有権者の1人は、単独でも、他の共有権者の意図に反しても、権利を維持することを許されるべきである。この点からすれば、出願段階と特許付与後とで区別する（日本）妥当な理由はない。新たな技術の出願は財産への法的期待をもたらし、付与された特許権より保護に値しないということはない。そうすると、真の対立は、他の共同出願人や他の共有権者との関係ではなく、特許庁に対する出願手続きの適切な機能との関係で生じる。この関係では、1人の共通の代表者だけを相手にする法的利害があるであろう。利害調整ということからすれば、1人の共同出願人、または1人の共有権者でも期限に間に合わすこと、

暫定的な裁判所の決定により他の者の同意に代えることを認めるべきである(ドイツ)。特許庁長官に自由裁量の権限を与えた英国の制度は、同様の目的によるものである。

- c) 特許政策は、明白に、特許が活発に実施されることを命じている。もし、特許の共有権者が互いの実施を妨げることができるとすれば、この目的は、ひどく傷つけられることとなる。結局、特許は、**第三者**の実施を妨げる権利を与えるものなのである。
- d) 法的に認められた実施が可能だということからは、他の共有権者からのどのような補償の請求であれ、排除すべきである(フランス)。
- e) 全ての利用形式は、同様に扱われるべきである。つまり、自己実施、他者への発明の実施許諾や譲渡である。実施許諾(ドイツ、英国)や譲渡(フランス、英国)を自己実施と区別する理由はない。したがって、共有権者の1人が、第三者に実施許諾をなすにあたり、同意は必要ないし、他の権利者の同意なく特許の持分を譲渡できるべきである。実施許諾に同意を必要とすることは、産学連携事業の枠組みとの関係で特に問題となる、異なる共有者間の製造能力の不均衡を回避することにもなる。
- f) 契約は、理想としては、特許が取得された全ての国において、上記の問題を解決しうる。外国での権利取得の可能性について、格別の重視をなすべきである。
- g) 権利帰属を含む問題は、全ての段階において高度の複雑性を提示している。手続き的な観点からは、真の権利者(第三者でない)のみが訴訟を提起でき、優先的な権利を示す必要がある(英国、ドイツ)。請求は、特許付与から2年以内との時期的制限を受け(英国、ドイツ、フランス)、救済策として、先の出願日を使つての再出願も許されるべきである(ドイツ、EPO)。

参考文献:

- S. Bennett, Whose idea was it anyway?, Patent World, September 2006, 27
- N. Briggs, Entitlement, [2006] EIPR 611
- V. Clark, Sharing the results of research: Is joint ownership the answer, [2004/2005] Bioscience Law Review 187

- Fischer, Miterfindergemeinschaften, GRUR 1977, 313
- T. Kudo, Criteria for Recognition of inventors and Procedures to Settle Associated Disputes, Patents & Licensing (Japan), October 2006, 33
- D. Marchese, Joint Ownership of Intellectual Property, [1999] EIPR 364
- C. Heath, Commentary on Arts. 58 – 62 EPC, Münchener Kommentar zum EPÜ, 27th supplement 2004
- V. Henke, Die Erfindungsgemeinschaft, 2005
- V. Henke, Interessengemäße Erfindungsverwertung durch mehrere Patentinhaber, GRUR 2007,89
- Hühnerbein, Rechtsvergleichende Untersuchung der Miterfindergemeinschaft, 2004
- J. Hull, Ownership of Rights created in sponsored academic collaborations, [2007] EIPR 6
- A. Monotti/S. Ricketson, Universities and Intellectual Property: Ownership and Exploitation, Oxford 2003
- Perot-Morel, Co-propriété de brevets d'invention, Jurisclasseur 1996, Fasc. 4500
- R. Kraßer, Patentrecht, 5th ed. 2005
- R. Schulte, Patentgesetz Kommentar, 7th ed. 2005
- M. Vivant, Code de la propriété intellectuelle, 5th ed. 2002
- G. Westkamp, Research Agreements and Joint Ownership of Intellectual Property Rights in Private International Law, 37 IIC 637 [2006]
- J. Weyand/H. Haase, Der Innovationstransfer an Hochschulen nach der Novellierung des Hochschülerfindungsrechts – eine Zwischenbilanz in rechtspolitischer Absicht, GRUR 2007, 28.