

共同研究開発に伴う共同発明（共有特許）の留意点

Notice of joint invention (shared patent) with collaborative research development

小 野 泰 正 (おの やすまさ)

鹿島建設(株) 知的財産部担当部長

久 保 司 (くぼ つかさ)

弁理士 (元日本弁理士会副会長)

青 山 要 (あおやま かなめ)

住友大阪セメント(株) 新事業探索プロジェクト副部長

1. はじめに

政府が2002年7月に知的財産戦略大綱をまとめ、知的財産権に係わる政策強化が図られ、その後、関連する団体や研究機関等において、知的財産立国を目指すために、様々な取組みが行われています。これらを背景に、近年、産・官・学のそれぞれ間においてもイノベーションを高めるために、共同研究（開発）の機会が多くなり、これに伴って、その研究成果の帰属等についての問題も生じています。

共同研究（開発）の主要な研究成果である発明、特に共同発明の取扱いについては、通常、共同研究契約書等で定められることが多いのですが、共同発明の場合は、一般的に、その相手先と共同で特許出願することになっています。

共同特許出願は、法的に種々の制限、制約等が存在し、後で、「こんな筈ではなかった」、「何故こんなことに成るのか」等の落とし穴が多く存在します。

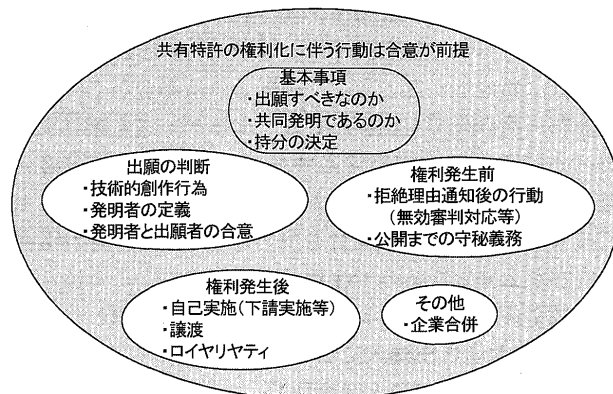
さらに、共同特許出願（共有特許）にまつわるトラブル、クレームも日常茶飯事的に起きていますが、ちょっとした知識と認識を持ってさえいれば、未然にトラブル等を防ぐことが出来たケースも多いように感じます。

産・官・学、それぞれの共同開発を実りのあるものにするためと研究者・技術者の所属している組織での役目を果たすため、更には研究者自身を守るためには、ある程度、知的財産関連の知識が必要になってきています。

共同出願した発明をどのように活用して行くのかは、その開発者間の協議によって異なりますが、本文では、図—1に示すように、出願前、権利発生の前後において、実務上役立つ基本的な留意点について判決例等から、その時点における問題と注意点について説明しようと思います。

2. 共同出願の基本的事項

産・官・学を問わず、複数の者が共同で研究開発を行い、その成果である発明について、特許を受ける権利（発明の完成から設定登録により特許権が発生するまでの間の権利）は、共同発明者全員の共有になります。（特許法第38条）つまり、共有者の中の誰かが勝手に特許出願したとしても特許を受けることは出来ず（特許法



図—1 本文で述べる共有の特許留意事項

第49条2号)、逆に誰か一人でも出願することに反対すれば特許出願することが出来ないということになります。（特許法第38条）

このことは、抜け駆け的に共同発明者の一人、またはその所属する機関等が特許出願しても登録にならず（特許法第49条2号）、例え登録されたとしても特許無効事由となり（特許法第123条1項2号）、特許権は出願当初から存在しなかったことになります。

また、共同発明者のいずれかが、特許出願の必要性を認めない場合、出願後に登録を拒否した場合、更には、ノウハウ要素が高いことを理由に、出願を反対した場合は、出願が出来なくなります（特許法第38条）。このような事も想定し、事前に、その成果の扱い等を契約で決めておくことも必要かと思えます。

なお、特許法第33条3項では、「特許を受ける権利が共有に係るとき、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。」となっており、ある共有者一人の判断で第三者にその権利を譲渡することは出来ません。

これは、共同研究者間の中の企業とライバル関係にある企業（第三者）に勝手に特許を受ける権利を譲渡することは良くない（公平を欠く）、との観点から定められたものです。

以上の観点からも、共同開発成果の帰属に関する契約を事前に交わすことが不可欠ですが、特許出願の帰属だけでなく、当該出願に関連する改良発明が後で生まれた場合等の権利の扱いも明確にするか、または別途契約を

交わすことが好ましいと考えられます。

共同出願の場合、複数の発明者が所属する企業等の内部処理や出願人の権利等の調整に時間を要して、発明の時期が、実際の発明の日から、かなり遅くなることが多いようです。我が国は先願主義、つまり、先に出願した者に権利が与えられます。発明が完全なものでなくても出願し、国内優先制度（特許法第41条）を利用し、1年以内に、その改良を含めた発明を出願することも可能であり、図-2に示すように改良発明が数件ある場合、1年以内にまとめて1つの特許出願をすることも可能です。ただし、図中①、②の新規性等の判断は、それぞれの出願日が基準になります。

また、共同開発の成果を学会や刊行物への論文等で発表する場合も注意が必要です。原則、特許出願を優先しなければ新規性がないとして拒絶される場合があります。

なお、発表後でも出願し登録となるケースもありますが、一定の要件を満たす必要があります（特許法第30条・新規性喪失の例外規定）。近年、インターネット上で技術情報を公開する場合も多いようですが、これも発表内容が公知となるので注意が必要です。ここでは、版下原稿全体にかかわるレイアウトについて説明します。

2.1 発明者と出願人について

「発明者」と「出願人（権利者）」は、まったく別な法的概念です。研究者も出願後のトラブルを回避するために、「発明者」と「出願人」の違いを、把握しておく必要があります。

特許の出願書類、公開公報および特許公報等には必ず、出願人、発明者が記述されています。

「発明者」は文字通り発明者であり、解説は不要でしょう。一方、「出願人」とは、特許を受ける権利を譲渡された、または継承した者であり、通常、発明者が所属する機関（会社、大学、官公庁等）が出願人になります。

よく問題となるのが、出願書類等に「発明者」として自分の名が記載されているので安心していたら、「出願人」の欄に、自分の所属機関の名が無い場合です。

この場合は、「発明者」としての名誉は残るが、「出願人」でない本人が所属する機関は、当該発明の権利化後に、その発明を実施した場合、権利侵害となる可能性が生じます。つまり、職務発明なので、無償の通常実施権が所属する機関（会社）にあるとも解釈できますが、後で権利争いになることも考えられます。

更に、後で権利化した特許を譲渡したい、またはライ

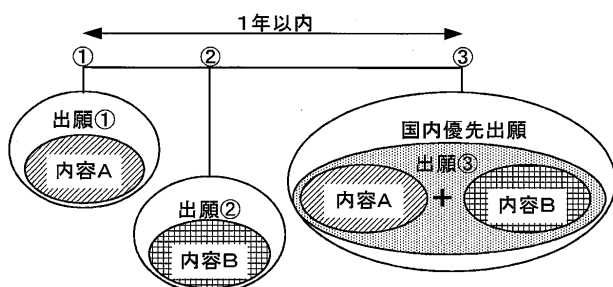


図-2 国内優先制度の説明

センスしたい場合があったとしても、その権利は「発明者」にはありません。

このような事態に気が付いた場合、救済の方法として、特許庁へ出願人名義変更届を提出することにより、本人または本人の所属する機関が「出願人」として後から加わることは可能ですが、この手続は、当該出願の既に「出願人」となっている者の機関全員の同意が必要となります。

2.2 真の発明者及びその注意点

共同研究の成果の一つである発明の取扱いについて、通常、共同研究契約書等で、「当事者間で共同して発明した場合は共同で出願し、一方の当事者のみが発明した場合は当該当事者が単独出願することが出来る」等と定められている例が多い様です。

この内容は、一見明快で妥当性があり、疑問の余地がなさそうに見えますが、トラブルのもとになる場合が多々あります。

共同発明者であるかは、「真の発明者である」とことと、「共同して発明行為を行ったか」というこの二つの条件を満たしていなければなりません。

まず、「真の発明者であるか」とは、実質的には発明に関与した者だけであり、単なる協力者（単なる管理者、単なる補助者、単なる後援者・委託者等）は、共同発明者（真の発明者）ではないとされています。これは、「発明は技術的思想の創作である。」（特許法第2条1項）ということから、その創作活動に実質的に関与していない者は発明者でないと定められているからです。

先に述べた「単なる管理者」とは、発明者の単なる上司、テーマを与えただけの上司、一般的なアドバイスを与えただけの上司が該当します。

「単なる補助者」とは、単にデータ等を整理した者、実験の実施者や補助者等が該当します。

「単なる後援者・委託者」とは、資金や実験施設の提供等の便宜を図っただけの者または委託した者が該当します。これらの者は法的には共同発明者（真の発明者）ではありません。

次に、「共同して発明（自然法則を利用した技術的思想の創作）」という行為を行ったかですが、これは単独では（共同でなければ）発明の完成を見なかったと解してよいでしょう。

共同研究（開発）に基づかない通常の発明の場合、その発明を成した発明者が属する機関（産・官・学）の単独出願になります。このような単独出願も同様に、発明者が複数存在し、特に、我が国では真の発明者以外の者が入っている例が多いようです。（権利意識が高く、自己主張が当然である欧米では、このような事例は殆どありません。）

発明者とその者が所属する機関との間で職務発明の取扱いを定めた企業は多く、近年、これら職務発明の補償金の見直しを実施した企業も多くあるようです。

しかしながら、真の発明者の認定に関しては、我が国は欧米に比べて遅れているような気がします。

退職した発明者が、勤務元の会社に対し職務発明の補償金を請求した訴訟事件において、裁判所は、当該発明者は、真の発明者ではなく、単なる管理者に過ぎないとして却下した判決事例が存在しますので、真の発明者のみを明細書に記載することをお勧めします。

また、共同研究（開発）の成果である発明において、当初から「共同発明だ、いや単独発明だ」と揉めることもあるので、その一例について述べておきます。

共同発明者の一方の当事者が、単独で成した発明として、単独出願し、その後の出願公開で他の当事者がその事実を知り、「他の共同研究者の承諾も無しに、単独出願した者は、共同出願でなければ契約違反に該当する。」となった事例です。

この注意点として、特に、研究に従事する者は、日頃から議事録・ラボノート等に記録を残すよう習慣づけるようにした方が良いということです。これらの証拠は、トラブルの未然防止に役立ち、研究過程の記録等は、発明者認定の際にトラブルが生じた場合の証拠になります。その記録内容に、少しでも客観性があれば、クレーム相手の反論は困難になります。

また、共同研究の開始前に、既に関連する自社独自の発明が存在する場合は、後のトラブルを避ける意味でも、事前に特許出願を済ませておくことが肝要です。

これらは、企業間のトラブルだけでなく、先に述べた真の発明者である技術者本人の守りの行動でもあります。

3. 共有特許権の自己実施の問題と注意点

特許法第73条2項では、「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ない。」とされており、当該共有特許権の取扱いに関する契約等で、実施に関する取り決めが何も無ければ、各共有者は、自由に当該特許発明を実施することが出来ます。

また、各共有者の持分比率に関する定めがあったとしても、その実施に関する制限等の定めが無ければ、不動産や金銭等の共有財産の取扱いと異なり、共有特許権は、例えば1%の持分比率であったとしても、当該特許発明の全範囲、全期間、全地域において実施することが出来ます。

このことは、経済活動上、合理的なもので、あまり、問題が生じないと思えますが、共有特許権の共有者の一人が、当該特許発明の内容を第三者企業に下請け製造（下請実施）させる場合に、特許法第73条2項で定められている共有者自らの実施に該当するか否かが問題となりますので簡単に説明しておきます。

下請け製造（下請実施）の実態が、下請け企業の独自の実施に該当し、共有者自らの実施には該当しないとすれば、特許法第73条2項の関係から、他の共有者の同意を得ておく必要がありますが、同意を得ないで実施した場合は問題になります。

つまり、他の共有者の同意を得ることなく下請け企業

に実施させていると、当該下請け企業が当該共有特許権の侵害行為を行っているとして、当該下請け企業は他の共有者から損害賠償請求される可能性が生じます。場合によっては差止請求もされますので、予め、共有相手方の同意を得ておく必要があります。

製造メーカーでは製品、施工会社においては工法、設計会社では設計手法および解析手法等がこれに該当する場合がありますので注意する必要があります。

共有者自らの実施といえる下請け実施の態様は、判例（大審判昭13年12月22日判決）では、

- ① 権利者との間に工賃を払って製作せしめる契約の存在
 - ② 製作について原料の購入、製品の販売、品質についての権利者の指揮監督
 - ③ 製品を全部権利者に引渡し、他へ売り渡していないこと
- とされています。

要約すれば、下請け企業は共有者の手足となって働いたに過ぎない場合（一機関としての実施に過ぎない場合）は、共有者自らの実施に該当するといえます。

もし、この点の解釈が微妙な下請け企業に発注する可能性がある場合は、他の共有者の同意を得ておくことが大切です。また、後日の無用なトラブルを回避する意味からも事前に同意を得ておく必要があります。

4. 共有特許権の譲渡及びライセンス（実施権許諾）の問題と注意点

特許法第73条1項では、「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、また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。」とされており、ある一人の共有者の一存で勝手に権利の一部を第三者に譲渡することや、借入金などの担保の目的とすることは出来ないこととなっています。

また、特許法第73条3項では、「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、または、他人に通常実施権を許諾することができない。」とされています。

ある一人の共有者の一存で勝手に当該共有特許権に関しライセンスすることは出来ないこととなっています。これら、共有特許権の譲渡とびライセンスについて次に説明しておきます。

4.1 譲渡等に関する注意点

他の共有者に同意を得なければ、その持分を譲渡し、また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。つまり、単独で共有特許を譲渡や借入金の担保にしてはならないということです。

このことは、他の共有者に対して経済的な影響が大きいことによるもので、ある一人の共有者の一存で勝手に権利の一部を、他の共有者にとってはライバル企業である第三者に譲渡（名義変更）されたり、あるいは勝手に

借金の担保とされてしまっは、たまったものではないことから納得できる規定です。

しかし、企業合併や企業吸収が当たり前となっている昨今においては、企業資産等の持分譲渡と共有特許権とは異なり、共有特許権は一般承継であるため、共有特許権者の中のライバル関係にある企業と企業合併された場合には、手の打ちようがありません。

当該合併（吸収）会社は、契約で別段の定めが無い限り、共有特許権の内容を自由に実施することが出来ますので注意を要します。

このようなケースの場合は、ある意味、不可抗力ともいえますが、企業にとって重要な共有特許権の場合は、日頃から共有者の動向に気をつけるなり、そのような情報または噂のある企業とは、当初から共同研究開発をしないことが理想といえます。

4.2 共有特許権のライセンスに関する注意点

特許権が共有に係るときは、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の設定及び通常実施権を許諾できないとされています。

これは、先に述べた譲渡の場合と同様であり、一人の共有者が他の共有者のライバル企業に実施権許諾されては困るので納得できる規定です。

ライセンスを受ける立場の企業は、当該特許権が共有である場合には、共有者全員との実施権許諾契約内容とすべきであり、諸般の事情より共有者の一人とのみ実施権許諾契約をせざるを得ないような場合には、少なくともこの様な事態にならないことが担保されている契約内容とすべきです。

5. 共有特許権の審判や訴訟提起に関する問題と注意点

特許法第132条3項では、「特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。」とされています。

例えば、図-3に示した特許を取るための手続きにおいて、実体審査以降の審査の段階で拒絶査定となったが、どうしても権利化したいとの事情から、拒絶査定に対する不服審判を請求する場合があります。

この場合、共有者全員が共同で審判を請求する必要がありますので、共有者の一人が審判請求を拒否した場合、審判請求自体が成立しないことになります。

したがって、本条項に違反して請求された審判は、審決をもって却下されることになっていますので、注意を要します。（特許法第135条）

また、拒絶査定に対する不服審判請求をしたが不成立の審決を受けた場合に、提訴する審決取消訴訟に関しては法規定がありませんが、判例では固有必要的共同訴訟であるとし、共有者全員で提訴する必要があると判示されています。（最判平7年3月7日判決）

なお、同じ訴訟事件でも、共有特許権への無効審判による特許無効審決に対する取消訴訟（当事者系）につい

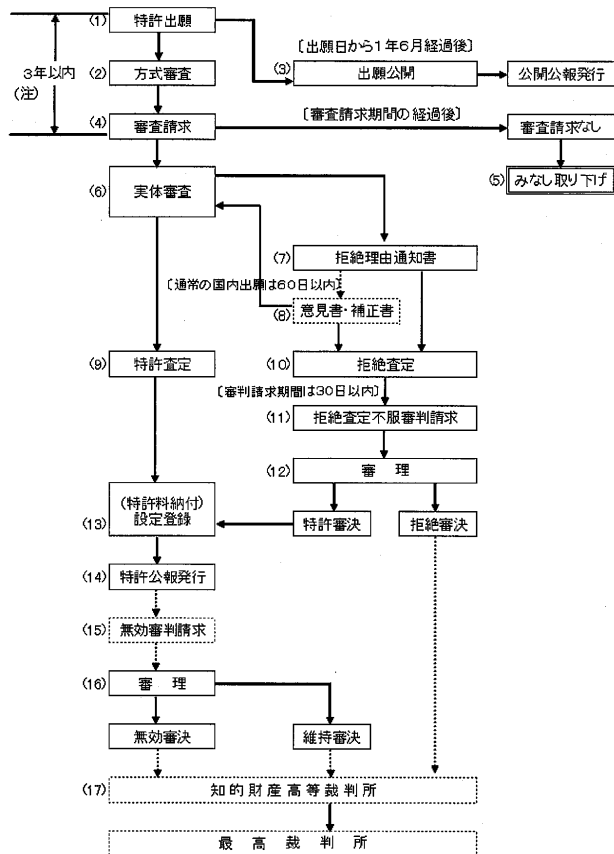


図-3 特許権を受けるための手続き
(特許庁ホームページより引用 2007.7)

ては、権利の消滅を防ぐための保存行為なので、共有者の一人のみで訴訟を行うことが出来ると判示されています。（最判平14年2月22日判決）

このことを簡単に整理すると、何とか特許を成立させたいがために行う権利化前の訴訟は、共有者全員で出訴する必要があるが、一旦権利が成立した特許に対する無効審決を不服とする審決取消訴訟は、単独で行うことが出来るということです。

また、共有特許権に関する第三者の権利侵害に対しては、各共有者が損害賠償請求や差止請求の訴訟を単独で起こせますが、これは特許権の持分権に基づくものであるからと解釈されています。

6. あとがき

すでに、特許法に関して理解している技術者もおられますが、本テーマは、若手技術者を対象として、地盤工学会関東支部の会員サービスグループが起案したものです。

本文では、主として共同発明（共有特許）の留意点について種々述べてきましたが、単独発明（単独特許）と比べて運用および扱いが異なる点が多く存在します。

共同研究を行う、またはこれから行う若手研究者にとっては、このような知的財産権の知識も必要です。

最後に、本文中に、法律用語とか、「土と基礎」ではあまり聞きなれない表現もあったものと思いますが、ご容赦の程お願いします。

（原稿受理 2000.7.23）