

平成19年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

国際共同研究における  
共同発明者・発明地の認定等に関する  
調査研究報告書

平成20年3月

財団法人 知的財産研究所



# 要 約

## I. 序章

近年、情報通信技術の進歩により、国境をも越えて情報が自由に流通する環境の下、研究者同士が地理的制限を受けず、共同で研究活動が行われるという状況は、研究開発の効率性を格段に向上させ、産業の発達に寄与するものと考えられる。その一方で特許制度の運用という面からは、二つの問題が指摘されている。一つは、複数の国に所在する研究者が共同で発明を完成させた場合、いかなる者が共同発明者として認められるかについて国によって判断基準が異なると、権利化手続や権利行使が非常に複雑になるおそれがあるという問題である。もう一つは、複数の国に所在する研究者が共同で発明を完成させた場合、その発明の発明地はどの国になるのかという問題である。この問題は、外国出願を行う場合に、出願人にいわゆる第1国出願義務などを課している国において、その義務を遵守するうえでの重要な判断事由となる。

そこで、本調査研究では、我が国を始め、米国、ドイツ、イギリス、フランス、中国及び韓国における、国際共同研究における共同発明者の認定、発明地の認定に関する制定法・規則、行政機関の審決、ガイドライン、判例、事例又は学説などについて調査を行った。この調査結果を整理、分析し、各国ごとに取りまとめるとともに、国際共同研究を行う日本の研究者向けの留意事項を取りまとめた。

## II. 共同発明者について

発明者又は共同発明者の定義及び認定並びに外国法の適用について、第1項に各国ごとに取りまとめた。

発明者の認定を誤り、発明者を欠落させた状態で特許出願の手続を行った場合、以下の留意点が挙げられる。

- ・ 発明者の認定を誤って出願した場合の、出願の拒絶又は特許の無効などの規定の有無の点である。この点について、第2項に取りまとめた。
- ・ 特許を受ける権利を所有する者と出願人とが一致していないことが起き得るため、それが起因して、出願の拒絶、又は特許の無効につながるか否かの点である。この点について、第3項に取りまとめた。
- ・ 何ら契約がない状態で、権利の共有者が、他の共有者の同意を得ずに単独で、発明の実施、特許のライセンス、特許権の持分譲渡、特許権侵害に対する提訴をし得るか否かの点である。欠落していた発明者は特許を受ける権利を有しているのだから、出願人に追加され、又は特許付与後に特許権の持分が移転される場合があり得る。そして、出願時に、出願人は欠落していた発明者を、発明者として認識していなかったのだから、出願人と欠落した発明者は、共同出願契約書などを締結

している可能性は極めて低いと考えられる。この点も、第3項に取りまとめた。

## 1. 共同発明者の認定

調査対象国すべてにおいて、特許権の成立に関しての発明者の認定については、外国法を適用せず、自国の法律が適用されるとする見解が多数であった。さらに、国際共同研究における共同発明者の認定について、特許法などの規定、判例法及び判決は見当たらなかった。

各国の発明者及び共同発明者の定義、認定の要件及び認定手法については、単なる補助者、助言者、資金の提供者、又は単に命令を下した者は、共同発明者とはならない点については共通していると考えられるが、実務上運用し得る統一的な観点はないと考えられる。

したがって、国際共同研究における共同発明者の認定については、出願及び権利付与される国ごとに、その国の制定法及び判例法に従って認定を行わなければならないと考えられる。

以下に、各国ごとに、共同発明者の認定における要点を示す。

### (1) 日本

学説上、発明者とは、真に発明をなした自然人であり、当該発明の創作行為に現実に加担した者だけを指すとする説と、発明者とは、特許請求の範囲に記載された具体的な技術手段を完成させた者であるとする説がある。

共同発明者の認定については、様々な学説、判示事項があり、一概に共同発明者の認定の要件を整理しがたい状況にあると考えられる。ただし、これまでの判決については、発明の特徴的部分への関与の観点から発明者性を判断した事例と、発明の完成時期の観点から発明者を判断した事例に大別できると考えられる。

### (2) 米国

発明者とは、クレーム及びその他に記載された発明の主題を着想した者をいうとする見解がある。判例法によれば、着想とは完全で有効な発明に関する決定的、かつ、永久的なアイデアが発明者の心中に形成されることである。

発明者の認定については、発明が着想された時点でその発明は完了したとみなされるのか、又は実施化されて初めて発明が完了したとみなされるのかという問題とは関係なく、クレームの主題を考案した者のみが発明者とみなされ、共同発明者としては少なくとも一定量の協力又は関係を有することが要求されるとする見解がある。

### (3) ドイツ

判例法によれば、発明者の認定のために、3つの要素が必要になるという見解である。

第1の要素は創造的活動によって発明の要旨を作り出した人間のみが発明者となり得ること、第2の要素は、発明は外部から認識されなければならないこと、第3の要素は、発明への寄与が創造的なものであることである。この創造的な寄与とは、当業者の通常の技能を超えるものということである。

#### (4) イギリス

発明者とは、発明の現実の考案者である。発明者の認定の要件として、発明の概念を生み出すこと、すなわち発明の着想に重点が置かれた判例法と、発明の根底となる着想だけではなく、具現化にも重点が置かれた判例法がある。

共同発明者の認定のために必要とされる発明への寄与の態様及び程度に関する問題を扱っている判例は多くは存在しない。したがって、法令及び判例法では、正確な基準を規定し得ないため、事案ごとに、裁判官の自由裁量にて、発明者が認定されると思われるとの見解がある。

#### (5) フランス

発明者とは、発見のために研究を行い、技術的課題を解決するための技術的手段を発見し、又はその技術的課題を解決するために実施される技術的手段の発見に参加した者であるとの見解がある。

共同発明者として認定されるためには、別の者によって与えられた指示を実行したのみであるか、又は自身の知識を使用したのみならず、技術的手段の知的、かつ、現実的な決定に、実際に本人が寄与することによって、発明の根底にある技術的課題を解決する技術的手段の発見に参加していなければならないとの見解がある。

#### (6) 中国

特許法にいう発明者とは、発明創造の実質的特徴に対し創造性のある貢献をした者を指す。共同発明者の認定については、司法実務において、以下のようにして判断されているとの判示事項がある。

第一に、事実を根拠としてテーマ選択から考案提出、進歩性のある思想の提出、具体的実施態様まで、発明に参加した者の成果に対する貢献度を判断する。

第二に、研究に参加した全員の貢献度を比較することにより、実質的な問題解決に創造性のある貢献をした者が発明者であると確定する。一人又はそれ以上の者が創造性のある貢献をした場合、それらの者は、いずれも共同発明者となる。

上記二つの要素の中で、前者については、発明創造の要件に基づき、発明創造に関連しない者は除かなければならない。後者の発明の創造性については、発明創造に実質的な特徴があり、この実質的な特徴とは、発明創造の技術特徴と現有技術との間に本質的な相違

点があり、同本質的な相違点は当業者が連想できるものでなければならぬ。そして、創造性のある貢献をした者には、発明思想及び関連具体的技術考案を提出した者も含まれる。

#### (7) 韓国

発明者は、自然法則を利用した技術的事項を創作した者を意味すると定義されている。

共同発明者になるためには、発明が完成するまでの過程のうち少なくとも一部に共同発明者それぞれが技術的な相互補完を通じて発明の完成に有益な貢献をしなければならないとの指針がある。また、職務発明における共同発明認定基準に、事案ごとの具体的な認定例が挙げられている。

### 2. 特許証などへの発明者名の掲載

調査対象国すべてにおいて、特許証又は特許公報などに発明者名を掲載する旨の規定があり、対象とする発明の発明者の名前を申請すべきとする手続規定がある。

発明者を誤ったことにより、出願が拒絶又は特許が無効となる制度を有しているのは、米国のみである。なお、米国については、発明者の誤りが発明者側の詐欺的意図がなく生じたことを条件として、すべての発明者及び譲受人が同意した場合、欠落していた発明者を追加することができ、又は、誤った発明者とされた者を削除することができる。この訂正が行われれば、特許は無効とならない。

### 3. 発明者相互間の法律関係

今回の調査対象国すべてにおいて、特許を受ける権利が共有に係るとき、出願人にいわゆる共同出願義務を課して、それを遵守しなかった場合に、出願が拒絶、又は特許が無効などとなる制度を設けている国は、日本、中国及び韓国だけであると考えられる。

特許権が共有に係る場合に、発明の実施、第三者へのライセンス、第三者への差止めなどを求める提訴、又は、権利の持分の第三者への譲渡を単独で行えるか否かは、各国とも、それぞれに特徴があり、統一性はないといえる。その状況下で、大きく分けると、単独行為について細かく規定を設けている国が、日本、イギリス、フランス、中国、韓国であり、そうでない国が米国とドイツである。

以下に各国ごとの要点を示した。さらに、簡易的に取りまとめた表を下記に示す。

#### (1) 日本

特許を受ける権利が共有に係る場合について、共同出願義務の規定を設けている。この規定を遵守できなかった場合、出願は拒絶、権利付与され特許は無効となる。

出願が特許庁に係属していれば、出願人について手続き補正を行える旨が特許法に規定

されている。

冒認出願の場合、権利付与後に、特許を受ける権利を有していた者による権利の移転を求める請求を行っても認められない判決がある。

特許権が共有に係り、当事者間に何ら契約が無い場合に、他の共有者の同意を得ずに単独で行える行為として、「発明の実施」が特許法に規定され、「提訴」が学説に説示されている。同じ場合であって、他の共有者の同意を得なければならない行為として、「ライセンス」及び「持分譲渡」が特許法に規定されている。

## (2) 米国

発明者が出願しなければならないため、特許を受ける権利が共有に係る場合、特許を受ける権利を所有する者への共同出願義務規定は存在しない。

特許権が共有に係る場合、独占的なライセンスを供与することはできず、提訴も実質的に、他の共有者の同意が必要となるという見解がある。発明の実施、非独占的ライセンス、持分譲渡は、他の共有者の同意を必要としないで単独で行えるという見解がある。

## (3) ドイツ

特許を受ける権利が共有に係る場合、特許を受ける権利を所有する者への共同出願義務規定は存在しない。ただし、特許を受ける権利を有する者が、出願人となっていない場合には、共同出願人に加える旨の訴え、権利付与後については共同所有権の譲渡を要求する訴えを起こすことができる。

特許権が共有に係る場合、ライセンスは共同にて供与でき、提訴、持分譲渡は、他の共有者の同意を必要とせず、単独で行えるとの見解がある。

## (4) イギリス

特許を受ける権利が共有に係る場合、特許を受ける権利を所有する者への共同出願義務規定は存在しない。ただし、特許を受ける権利を有する者が出願時の出願人となっていない場合には、裁判所又は特許庁に対し、所有権の問題に関する決定を求める付託を行うことができる。

特許権が共有に係る場合、発明の実施、提訴は共有者が他の共有者の同意を得ずに単独で行えるが、ライセンス、持分譲渡は他の共有者の同意を得なければならない旨が特許法に規定されている。

## (5) フランス

特許を受ける権利が共有に係っており、特許を受ける権利の共有者が出願人又は権利者になっていない場合、その共有者は権利の移転手続を請求し得るとの見解がある。

発明の実施、非独占的ライセンス、提訴、持分譲渡は、他の共有者の同意は必要としない旨が規定されている。ただし、発明の実施、非独占的ライセンスについては、他の共有者が実施していない場合、その共有者へ補償することが条件とされており、持分譲渡については、他の共有者は先買権を有している旨も規定されている。

#### (6) 中国

特許を受ける権利が共有に係る場合に、共同出願義務を規定している。この規定を遵守できなかった場合、特許出願がなかったものとみなされるか、権利移転を求める補正指令が通知される旨が規定されている。

特許権が共有に係る場合、発明の実施を他の共有者の同意なくできるか否かについては、明確な規定はない。ライセンスは他の共有者の同意が必要である旨が規定されており、持分譲渡については、他の共有者の同意が必要であるとの見解がある。

#### (7) 韓国

特許を受ける権利が共有に係る場合に、各共有者に共同出願義務を規定している。この規定を遵守できなかった場合、出願は拒絶され、特許は無効となる。救済措置としては、権利移転を行えばよいとの見解がある。

特許権が共有に係る場合、発明の実施については、他の共有者の同意を得ずに実施し得るが、ライセンス、持分譲渡については、他の共有者の同意が必要となる旨が規定されている。提訴については、規定及び判例がない状態である。

### 4. 日本の研究者が国際共同研究を行った場合の留意事項

今回の調査対象国すべてについて、特許権の成立における共同発明者の認定には、外国法は適用されないという見解が多数であった。これは、共同発明者の認定は、特許の有効、無効に関連する事項、つまり特許権の成立に関する事項であり、この観点に立てば、当然に、成立後の権利の内容や消滅に関しては、明文規定から、各国が自国の領域内において自国法のみに基づいてそれぞれに規律するものであり、そこでは外国法の適用が論じられる余地のないことが、各国特許独立の原則を規定するパリ条約の枠組みから演繹されるためであると考えられる。したがって、発明者の認定は、特許出願を行った各国ごとに判断しなければならないこととなると考えられる。

よって、日本の研究者が国際共同研究を行い各国に特許出願する際は、各国の国内法に十分留意して、出願を行わなければならないと考えられる。

### III. 発明地について

第一国出願義務制度又は外国出願許可制度の有無及びその制度の概要について、以下に



各国ごとに取りまとめた。

### 1. 日本

第1国出願義務及び外国出願許可に関する規定はない。したがって、発明地の認定が要件となる規定がないため、発明地の認定に関する学説、判例もない。

外国法の適用については、外国公法不適用の原則が多数説である。

### 2. 米国

外国出願許可制度が設けられている。許可の手続は二通りあり、一つは、外国出願許可証発行の申請を行う手続である。この外国出願許可証を取得後に、米国以外の国へ出願することができる。もう一つは、米国特許商標庁へ特許出願を行う手続である。特許出願は、外国出願許可の申請とみなされ、出願後6か月経過すると外国出願許可となる。したがって、出願後6か月経過した後に、米国以外の国へ出願することができる。ただし、秘密保持命令の発行がなされれば、この自動的な外国出願許可は取り消されることとなる。この秘密保持命令は、発明の開示が国家安全上有害である場合に発行される。

秘密命令の対象となる発明が、外国へ出願された場合は、米国への特許出願は放棄されたとみなされる。さらに、出願を行った者は、1万ドル以下の罰金、2年以下の禁固又は懲役が課される場合がある。

発明地の認定については、すなわち、米国でなされた発明か否かについては、発明の着想及び実施化の行為がなされることが要件となるという見解がある。

外国法の適用については、他国を考慮することなく、米国法を遵守すべきであるとの見解がある。

### 3. ドイツ

第1国出願義務規定は設けられていない。国家機密の性質を有する発明についてのみ、外国出願許可制度を課している。具体的には、ドイツ刑法第93条に規定する国家機密の性質を有する発明である場合、国防省へ外国出願許可を申請して書面による同意を得なければならない。

欧州特許出願において、国家機密の性質を有する可能性がある発明の場合、出願人は、この出願が国家機密を含み得る旨を示す書類を添付するとともに、ドイツ特許商標庁へ出願しなければならない。発明に国家機密が存在しない場合は、出願はヨーロッパ特許庁へ送られ、国家機密が存在する場合は、ドイツ特許商標庁にとどまり、公開されない。

PCT出願においては、ドイツ特許商標庁は受理官庁として出願されたすべてのPCT出願について、国家機密が含まれるか否かを審査し、国家機密が含まれる場合は、自動的に非公開のドイツ国内への特許出願に変更される。

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。

罰則規定としては、故意に、上記規定を遵守しなかった者は、罰金刑又は5年以下の禁固刑が課される場合がある。

ドイツの特許の法体制において、発明の場所はどこであっても関係がないとする見解がある。したがって、発明地の認定に関して外国法が適用された判決も今回の調査では見当たらなかった。

#### 4. イギリス

外国出願許可制度が設けられている。ただし、この制度が課せられるのは、出願が、軍事技術に関する場合、安全保障に害を及ぼすおそれのある場合又は公共の安寧に害を及ぼすおそれのある情報を含む場合に限られる。

外国へ出願する場合は、特許庁長官による外国に出願する許可を受けた後に出願するか、イギリス特許庁へ出願した後、6週間経過した後に出願しなければならない。

罰則規定としては、上記規定に従わなかった者は1000ポンド以下の罰金又は2年以下の禁固に処される。

イギリスの特許の法体制において、発明の場所はどこであっても関係がないとする見解がある。したがって、これに関する外国法が適用された判決も今回の調査では見当たらなかった。

#### 5. フランス

第1国出願義務に類似する制度を設けている。出願人がその居所又は営業所をフランスにしている場合、当該出願人は最初の出願として欧州特許出願を出願することができるが、この欧州特許出願はフランスにおいて出願されなければならない。

加えて、フランスに居所又は営業所を有する自然人又は法人が提出する発明の保護のための国際出願は、フランスにおける先の出願に基づく優先権が主張され、フランスの国家工業所有権庁に届け出なければならない、と規定されている。したがって、最初の出願はPCT出願を介してフランスにおいて申請することができるが、そのPCT出願は、出願人がその居所又は営業所をフランスに有する場合はフランスにおいて出願しなければならない、かつ、フランスにおける先の出願に基づく優先権が主張されなければならない。

罰則規定は、上記義務に故意に違反した者へは、国家の安全に影響を与える事項について罰を加重して課すことを禁ずることなく、4500ユーロの罰金を課せられることがある。違反が国防を害するものであったときは、5年の懲役を加えられることがある。

なお、特許を無効にすることはない。

フランスの特許の法体制において、発明の場所はどこであっても関係ないとする見解がある。したがって、これに関する外国法が適用された判決も見当たらない。

#### 6. 中国

第1国出願義務の制度が設けられている。中国内で完成した発明を外国へ特許出願する場合は、まず中国の特許庁、すなわち国務院特許行政部門に出願を行わなければならない旨が規定されている。そして、出願の内容が、国家の安全又は重大な利益に関連し、秘密保持の必要な場合には、国家の関係規定に基づいて処理されることになる。

PCTにおける国際特許出願も、受理官庁として、中国の特許庁へ出願を行わなければならない、その後、同様に処理されることになる。

この第1国出願制度については、中国内で完成した発明に係る特許を受ける権利を有するすべての者に、その制度が課されているとの見解と、契約によって、特許出願前の発明創造などに対する権利を日本企業が取得した場合には、その制度の適用はないとする見解に分かれている。

罰則規定としては、第1国出願義務を遵守せず、国家の機密を漏らした場合には、行政処分が行われ、犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及すると規定されている。

外国法の適用はないという見解がある。

## 7. 韓国

第1国出願義務に関する規定は設けられていない。

外国出願許可については、政府が国防上必要な発明に対し外国への出願を禁止するか又は出願人などにその発明を秘密に取り扱うように命じることができると規定され、さらに、政府の許可を得た場合に、外国に特許出願できると規定されている。したがって、政府のこのような措置がなければ、自由に外国へ出願できる。

## 8. 日本の研究者が国際共同研究を行った場合の留意事項

日本に滞在している研究者が、調査対象国に居所を構える研究者と国際共同研究を行った場合に、発明地の認定、第1国出願義務及び外国出願許可に関して、留意すべき事項を下記に示した。

### (1) 日本と米国の場合

米国において発明の着想及び実施化の行為がなされたか否かに留意しなければならない。従属するクレームにのみ貢献した発明者も共同発明者となることを勘案すると、従属するクレームについても、米国で着想及び実施化されたか否か留意すべきである。

米国において発明が完成されていると判断した場合は、米国の外国出願許可証発行の申請を行ない、その許可証が発行された後に米国以外の国へ出願するか、米国特許商標庁へ特許出願を行い、6か月経過の後に、米国以外の国へ出願するべきであろう。

### (2) 日本とドイツの場合

発明が国家機密の性質を有するか否かに留意しなければならない。特に、この国家機密には、兵器技術はもちろんのこと、暗号法及び原子力発電技術も含まれることに留意しなければならない。

この国家機密の性質を有する場合には、以下の方法によりドイツ以外の国へ出願すべきであることに留意しなければならない。

- ・ ドイツ国防省へ外国出願許可を申請し、書面による同意を得た後、外国出願を行う。
- ・ 欧州特許出願を行う。この出願について、出願が国家機密を含み得ることを示す添付書類とともに、ドイツ特許商標庁へ手続を行う。

・ P C Tに基づき、ドイツ特許商標庁を受理官庁として国際特許出願を行う。

なお、ドイツの外国出願許可制度の規定は、発明が上記国家機密の性質を有する性質のものである場合に適用され、その発明がドイツで行われ又は完成されたか否かは要件となっていないことに留意しなければならない。

### (3) 日本とイギリスの場合

出願が軍事技術に関する情報、安全保障に害を及ぼすおそれのある情報又は公共の安寧に害を及ぼすおそれのある情報を含むか否かに留意しなければならない。

この情報を含む出願であって、外国へ出願する場合は、特許庁長官による外国に出願する許可を受けた後に出願するか、イギリス特許庁へ出願した後、6週間経過した後に出願しなければならないことに留意しなければならない。

なお、イギリスの外国出願許可制度の規定は、出願に軍事技術に関する情報、安全保障に害を及ぼすおそれのある情報又は公共の安寧に害を及ぼすおそれのある情報を含む場合に適用され、その発明がイギリスで行われ、又は完成されたか否かは要件となっていないことに留意しなければならない。

### (4) 日本とフランスの場合

欧州特許出願を行う場合、出願人がその居所又は営業所をフランスにおいている場合、当該出願人は最初の出願として欧州特許出願を出願することができるが、この欧州特許出願はフランスにおいて出願されなければならないことに留意すべきである。

P C T出願については、出願人がその居所又は営業所をフランスに有する場合は、受理官庁であるフランス特許庁へ出願しなければならないが、かつ、フランスにおける先の出願に基づく優先権を主張して行わなければならないことに留意すべきである。

発明者が、フランス国籍を有する者又はフランスに日常の居所を有する者である場合にも、上述の事項を遵守しなければならない。

### (5) 日本と中国の場合

第1国出願義務の規定については、見解が分かれていることに留意すべきである。

特許出願前の発明創造などに対する権利を日本企業が取得した場合には、その制度の適用はないとする見解に立てば、研究委託契約又は特許出願前の譲渡契約により中国で完成した発明に基づく特許を受ける権利を、すべて、中国の国籍を有さない者、中国以外の法人などに移転させることに留意すべきである。

第1国出願義務の規定は、中国内で完成された発明に係る特許を受ける権利を有する者すべてに課せられているという見解に立てば、まず、中国内で発明が完成しているか否かに留意すべきである。中国内で発明が完成している場合には、中国の特許庁に出願するか、P C Tに基づく国際出願を、中国特許庁を受理官庁として手続を行ない、その後中国以外の国へ出願又は国内段階へ移行することに留意すべきである。

### (6) 日本と韓国の場合

原則、自由にどの国へも出願できる。例外として、韓国政府が国防上必要な発明に対し外国への出願を禁止するか又は出願人などにその発明を秘密に取り扱うように命じられた場合のみ、韓国政府の許可を得た後に、韓国以外の国へ外国特許出願できることに留意しなければならない。

#### IV. 終章

今回の調査の結果、特許権の成立に関する共同発明者の認定について、及び、第1国出願義務又は外国出願許可について、外国法は適用されないとする見解が多数であった。各国の規定の統一性についても、共同発明者に関して基本的な事項を除けば、調査対象国すべてにおける実務的な共通事項は、見いだせなかった。また、発明者の認定については、調査対象国すべてにおいて、出願手続きなどの必須要件として定められている規定に関連してくると考えられる。一方、発明地に関しては、米国及び中国のみ関係しており、他の国は、関係がないと考えられる。

国際共同研究が行われ、その成果である発明を出願するときには、第一に、研究が行われた国の規定を検討し、第1国出願義務、又は外国出願義務を遵守しなければならないと考える。第二に、出願する国の規定に基づき、共同発明者を判断しなければならないと考える。

最後に、発明は事実行為である。この事実行為に基づいて、共同発明者の認定及び発明地の認定が行われる。これは、インターネットを通じた通信手段を用いた場合、研究の場所が複数の国にて行われる場合、飛行機や船舶の中で行われる場合でも同様である。したがって、各国の異なる規定に基づき、共同発明者の認定及び発明地の認定を行うためには、詳細な研究開発過程の記録を残すことが、重要であると考えられる。さらに、研究を行う国の組み合わせによっては、両国の第1国出願義務又は外国出願義務により、どの国へも出願できないという状況に陥る可能性もある。そのため、可能であれば、研究開発を開始する前に、どの国において、研究を行うのか、すなわち研究の場所についても十分に検討して、選択することが重要であると考えられる。



## はじめに

知的財産推進計画2007に「国際的な共同研究の課題を解決する」として「インターネットを介した国際間での研究活動において、発明者や発明地の特定など、権利の取り扱い等に関し問題となる事例について、2007年度中に調査を行い、必要に応じ措置を講ずる。」との指摘がなされている。近年、情報通信技術の進歩により、国境をも越えて情報が自由に流通する環境の下、研究者同士が地理的制限を受けず、共同で研究活動が行われるという状況は、研究開発の効率性を格段に向上させ、産業の発達に寄与するものと考えられる。その一方で特許制度の運用という面からは、二つの問題が指摘されている。一つは、複数の国に所在する研究者が共同で発明を完成させた場合、いかなる者が共同発明者として認められるかについて国によって判断基準が異なると、権利化手続や権利行使が非常に複雑になるおそれがあるという問題である。もう一つは、複数の国に所在する研究者が共同で発明を完成させた場合、その発明の発明地はどの国になるのかという問題である。この問題は、外国出願を行う場合に、出願人にいわゆる第1国出願義務等を課している国において、その義務を遵守する上での重要な判断事由となる。

そこで、本調査研究では、我が国を始め、米国、ドイツ、イギリス、フランス、中国及び韓国における、国際共同研究における共同発明者の認定、発明地の認定に関する制定法・規則、行政機関の審決、ガイドライン、判例、事例又は学説等について調査を行った。この調査結果を整理、分析し、各国ごとに取りまとめるとともに、国際共同研究を行う日本の研究者向けの留意事項を取りまとめた。

最後に、本調査研究の遂行に際し、調査にご協力いただいた独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）のデュッセルドルフ・センター、ソウル・センター及び北京センターの皆様へ、深く感謝申し上げる次第である。

平成20年3月

財団法人 知的財産研究所

# 目次

要約

はじめに

I.	序章	1
1.	背景	1
(1)	共同発明者について	1
(2)	発明地について	1
2.	本調査研究の目的	2
(1)	共同発明者について	2
(2)	発明地について	2
3.	本報告書の構成	3
II.	共同発明者について	4
1.	共同発明者の認定	4
(1)	序説	4
(2)	日本	5
(i)	発明の定義	5
(ii)	発明者の定義	5
(iii)	共同発明者の定義	6
(iv)	共同発明者の認定	7
(v)	国際共同研究	11
(3)	米国	14
(i)	発明の定義	14
(ii)	発明者の定義	14
(iii)	共同発明者の定義	15
(iv)	共同発明者の認定	15
(v)	国際共同研究	17
(vi)	国際知的財産紛争における国際裁判管轄、 法選択及び外国判決に関する原則の最終草案	20
(4)	ドイツ	33
(i)	発明の定義	33
(ii)	発明者の定義	33
(iii)	共同発明者の定義	34



(iv)	共同発明者の認定	34
(v)	国際共同研究	35
(5)	イギリス	38
(i)	発明の定義	38
(ii)	発明者の定義	39
(iii)	共同発明者の定義	39
(iv)	共同発明者の認定	40
(v)	国際共同研究	41
(6)	フランス	43
(i)	発明の定義	43
(ii)	発明者の定義	44
(iii)	共同発明者の定義	44
(iv)	共同発明者の認定	45
(v)	国際共同研究	45
(7)	中国	48
(i)	発明の定義	48
(ii)	発明者の定義	48
(iii)	共同発明者の定義	48
(iv)	共同発明者の認定	48
(v)	国際共同研究	50
(8)	韓国	53
(i)	発明の定義	53
(ii)	発明者の定義	53
(iii)	共同発明者の定義	53
(iv)	共同発明者の認定	53
(v)	国際共同研究	58
(9)	欧州特許	61
(i)	発明の定義	61
(ii)	発明者の定義	61
(iii)	共同発明者の定義	62
(10)	まとめ	62
(i)	日本	63
(ii)	米国	63
(iii)	ドイツ	63
(iv)	イギリス	63

(v)	フランス	. . . . .	6 4
(vi)	中国	. . . . .	6 4
(vii)	韓国	. . . . .	6 4
2.	特許証などへの発明者の掲載	. . . . .	6 5
(1)	序説	. . . . .	6 5
(2)	日本	. . . . .	6 6
(i)	発明者の掲載に関する規定	. . . . .	6 6
(ii)	発明者掲載における発明の対象	. . . . .	6 7
(iii)	クレームの追加、削除に対応する発明者の記載	. . . . .	6 8
(iv)	発明者の欠落、発明者でない者の記載	. . . . .	6 9
(3)	米国	. . . . .	6 9
(i)	発明者の掲載に関する規定	. . . . .	6 9
(ii)	発明者掲載における発明の対象	. . . . .	7 0
(iii)	クレームの追加、削除に対応する発明者の記載	. . . . .	7 0
(iv)	発明者の欠落、発明者でない者の記載	. . . . .	7 1
(4)	ドイツ	. . . . .	7 4
(i)	発明者の掲載に関する規定	. . . . .	7 4
(ii)	発明者掲載における発明の対象	. . . . .	7 4
(iii)	クレームの追加、削除に対応する発明者の記載	. . . . .	7 4
(iv)	発明者の欠落、発明者でない者の記載	. . . . .	7 5
(5)	イギリス	. . . . .	7 6
(i)	発明者の掲載に関する規定	. . . . .	7 6
(ii)	発明者掲載における発明の対象	. . . . .	7 6
(iii)	クレームの追加、削除に対応する発明者の記載	. . . . .	7 7
(iv)	発明者の欠落、発明者でない者の記載	. . . . .	7 9
(6)	フランス	. . . . .	8 0
(i)	発明者の掲載に関する規定	. . . . .	8 0
(ii)	発明者掲載における発明の対象	. . . . .	8 0
(iii)	クレームの追加、削除に対応する発明者の記載	. . . . .	8 0
(iv)	発明者の欠落、発明者でない者の記載	. . . . .	8 0
(7)	中国	. . . . .	8 0
(i)	発明者の掲載に関する規定	. . . . .	8 0
(ii)	発明者掲載における発明の対象	. . . . .	8 1
(iii)	クレームの追加、削除に対応する発明者の記載	. . . . .	8 1

(iv)	発明者の欠落、発明者でない者の記載	8 1
(8)	韓国	8 3
(i)	発明者の掲載に関する規定	8 3
(ii)	発明者掲載における発明の対象	8 3
(iii)	クレームの追加、削除に対応する発明者の記載	8 4
(iv)	発明者の欠落、発明者でない者の記載	8 4
(9)	欧州特許条約	8 6
(i)	発明者の掲載に関する規定	8 6
(ii)	発明者の欠落、発明者でない者の記載	8 6
(ii)	発明者名の補正又は訂正	8 7
(10)	まとめ	8 7
3.	発明者相互間の法律関係	8 8
(1)	序説	8 8
(2)	日本	8 8
(i)	特許を受ける権利が共有に係る場合	8 8
(ii)	特許権が共有に係る場合	9 1
(3)	米国	9 3
(i)	特許を受ける権利が共有に係る場合	9 3
(ii)	特許権が共有に係る場合	9 4
(4)	ドイツ	9 6
(i)	特許を受ける権利が共有に係る場合	9 6
(ii)	特許権が共有に係る場合	9 9
(5)	イギリス	10 1
(i)	特許を受ける権利が共有に係る場合	10 1
(ii)	特許権が共有に係る場合	10 3
(6)	フランス	10 4
(i)	特許を受ける権利が共有に係る場合	10 4
(ii)	特許権が共有に係る場合	10 4
(7)	中国	10 5
(i)	特許を受ける権利が共有に係る場合	10 5
(ii)	特許権が共有に係る場合	10 7
(8)	韓国	10 9
(i)	特許を受ける権利が共有に係る場合	10 9
(ii)	特許権が共有に係る場合	11 0

(9)	欧州特許条約	113
(i)	特許を受ける権利が共有に係る場合	113
(10)	まとめ	114
(i)	日本	114
(ii)	米国	114
(iii)	ドイツ	115
(iv)	イギリス	115
(v)	フランス	115
(vi)	中国	115
(vii)	韓国	116

4.	日本の研究者が国際共同研究を行った場合の留意事項	118
(1)	日本	118
(2)	米国	118
(3)	ドイツ	118
(4)	イギリス	119
(5)	フランス	119
(6)	中国	119
(7)	韓国	120

III.	発明地について	121
1.	序説	121
2.	日本	121
(1)	第1国出願義務	121
(2)	外国出願の許可	121
(3)	国際共同研究における発明地の認定	121
(4)	外国法の適用	123
3.	米国	124
(1)	外国出願の許可	124
(2)	国家安全上有害なもの	126
(3)	国際共同研究における発明地の認定	127
(4)	外国法の適用	127

4.	ドイツ	1 2 8
(1)	第1国出願義務	1 2 8
(2)	外国出願の許可	1 2 8
(3)	規定が遵守できなかった場合の措置	1 2 9
(4)	国際共同研究における発明地の認定及び外国法の適用	1 3 0
5.	イギリス	1 3 1
(1)	外国出願の許可	1 3 1
(2)	軍事技術、国の安全保障及び公共の安寧	1 3 2
(3)	国際共同研究における発明地の認定	1 3 3
(4)	外国法の適用	1 3 3
6.	フランス	1 3 3
(1)	第1国出願義務	1 3 3
(2)	国際共同研究における発明地の認定及び外国法の適用	1 3 4
7.	中国	1 3 5
(1)	第1国出願義務	1 3 5
(2)	国家の安全、重大な利益及び国防方面の国家機密	1 3 6
(3)	国際共同研究における発明地の認定	1 3 9
(4)	外国法の適用	1 3 9
8.	韓国	1 4 1
(1)	第1国出願義務	1 4 1
(2)	国防上必要な発明	1 4 1
(3)	国際共同研究における発明地の認定	1 4 1
9.	まとめ	1 4 3
(1)	日本	1 4 3
(2)	米国	1 4 3
(3)	ドイツ	1 4 4
(4)	イギリス	1 4 4
(5)	フランス	1 4 5
(6)	中国	1 4 5
(7)	韓国	1 4 5

10. 日本の研究者が国際共同研究を行った場合の留意事項	147
(1) 日本と米国の場合	147
(2) 日本とドイツの場合	147
(3) 日本とイギリスの場合	147
(4) 日本とフランスの場合	148
(5) 日本と中国の場合	148
(6) 日本と韓国の場合	148

IV. 終章	149
--------	-----

資料編

資料 I 海外調査結果

資料1 米国	155
資料2 ドイツ・イギリス・フランス	223
資料3 中国	299
資料4 韓国	335

本調査研究は、財団法人 知的財産研究所 桂 正憲 研究第二部長、岩井 勇行 統括  
 研究員、佐々木 通孝 主任研究員、今井 久美子 主任研究員が担当した。

本調査研究の海外調査は、以下の法律事務所に依頼した。

- 米 国 (資料 I 資料 1)  
SUGHRUE MION, PLLC
- ドイ ツ (資料 I 資料 2)  
SJ Berwin LLP, Brussels
- イギ リ ス (資料 I 資料 2)  
SJ Berwin LLP, Brussels
- フ ラ ン ス (資料 I 資料 2)  
SJ Berwin LLP, Brussels
- 中 国 (資料 I 資料 3)  
北京林達劉知識産権代理事務所
- 韓 国 (資料 I 資料 4)  
金・張法律事務所

# I. 序章

## 1. 背景

情報通信技術が進歩し、様々な情報に容易にアクセス可能となったことに伴い、研究形態も近年多様化している。例えば、電子メールや、インターネット会議などを利用して研究者同士がお互いに離れた場所で共同研究を行うといった研究活動が盛んに行われるようになった。

このように、地理的制限を受けず、国境をも越えて情報が自由に流通する環境の下で研究活動が行われるという状況は、研究開発の効率性を格段に向上させ、産業の発達に寄与するものと考えられるが、その一方で特許制度の運用という面からは、以下のような複雑な問題が指摘されている。

### (1) 共同発明者について

複数の国に所在する複数の研究者が共同研究（以下、国際共同研究と略称する。）を行う場合、それによる発明の発明者は一体誰なのかという点に関して問題が生じる。例えば、インターネット上のフォーラムなどにおいて、複数の国に所在する研究者が当該フォーラムにアクセスして共同研究を行い発明を完成させた場合、いかなる者が共同発明者として認められるかについて国によって判断基準が異なると、権利化手続や権利行使が非常に複雑になるといった問題が生じるおそれがある。

### (2) 発明地について

国際共同研究を行い、その結果それらの研究者が共同発明者となった場合、その発明の発明地<sup>1</sup>はどの国になるのかという点に関して問題が生じる。例えば、米国に住む研究者と日本に住む研究者が、インターネットなどを介して共同研究を行い、発明を共同で完成させたような場合、その発明の発明地は、米国、日本のどちらとも考えられる。そのような状況の下で、当該発明を共同で日本に出願し、その後、米国に出願したとすると、米国には、国内でなされた発明を外国出願するには、外国出願許可証の発行を受けるか、自国出願後6か月経過しなければならないという特許法第184条<sup>2</sup>の規定が存在するため、当該規定を遵守していないこととなる可能性がある。この場合において、米国への出願後、その発明に対して米国で秘密命令が出された場合には、特許法第182条の規定によってそ

---

<sup>1</sup> 発明地という概念は、TRIPS 協定 27 条第 1 文に用いられており、その解説は荒木好文『図解 TRIPS 協定』51-56 頁（発明協会 2001 年）を参照

<sup>2</sup> 米国特許法 184 条について、第 1 国出願義務と表する見解もある。米国の学説では同法第 181 条から 188 条を含めて「許可要件」と表し、更に、「特許出願は、外国への出願のための許可を求める申請と自動的にみなされる。」との解説もあるため、本報告書では、外国出願許可と表記する。2005 年度国際第 1 委員会「米国人と共同で研究開発を進める上での留意点」知財管理 56 巻 6 号 869 頁 2006 年、及び、ドナルド・S・チザム著、竹中俊子訳、紋谷暢男翻訳監修『英和对訳アメリカ特許法とその手続 改訂第二』367 頁（雄松堂出版、2000 年）を参照。

の出願は放棄されたものとみなされてしまう。つまり、せっかく優れた発明をしても、出願する国の順序や許可証の発行を受けないことにより、米国のような外国出願許可制度を有する国では特許権が取得できなくなる可能性があり、これは国際間での共同研究が増加している中、日本の研究者にとって問題となるおそれがある<sup>3</sup>。

## 2. 本調査研究の目的

上述した共同発明者の認定の問題、及び発明地の認定の問題について、対応するために以下の調査、整理、分析を行い、国際共同研究を行う日本の研究者向けの留意事項を取りまとめることが、本調査研究の目的である。

### (1) 共同発明者について

各国における共同発明者の認定について、特許法など共同発明者の認定に関する制定法・規則、行政機関の審決、ガイドライン（以下、特許法などと略称する）、判例、事例又は学説などの調査を行う。この調査結果を整理、分析し、国際共同研究を行う日本の研究者向けの留意事項を取りまとめる。

なお、我が国を含め、米国、ドイツ、イギリス、フランス、中国及び韓国を調査対象国とする。

また、調査対象国ではないが、欧州特許条約についても、本調査において可能な範囲で補足的に調査し、簡単に取りまとめた。

### (2) 発明地について

各国において、どのような条件の下で発明地の認定がなされているのかについて、発明地の認定に関する特許法など、判例、事例又は学説などの調査を行う。加えて、前記外国出願許可又は第1国出願義務<sup>4</sup>のような発明地と関連して問題となる制度によって日本の研究者が不利益を被らないようにするため、外国出願許可制度又は第1国出願義務を有する国へ出願する際の手続、外国出願許可制度又は第1国出願義務を有する国から外国へ出願する際の手続、外国出願許可制度又は第1国出願義務を有する国に先に出願しなかった場合の救済措置などに留意しつつ、各国における特許法など発明地の認定に関する特許法など、判例、事例又は学説などについて調査を行う。この調査結果を整理、分析し、国際共同研究を行う日本の研究者向けの留意事項を取りまとめる。

なお、我が国を含め、米国、ドイツ、イギリス、フランス、中国及び韓国を調査対象国

<sup>3</sup> 『知的財産推進計画 2007』及び横浜国立大学『平成 18 年度 特許庁研究事業 大学における知的財産権研究プロジェクト研究成果報告書産官学コンソーシアムによる半導体・半導体装置開発の効率的仕組と産業財産権にかかる契約・運用・取り扱いに関する研究—アメリカの事例を参考にして』72-73 頁(横浜国立大学、2007 年)にて指摘されている。

<sup>4</sup> 中島敏「中国内で中国人が完成した発明の帰属、日本企業への移転と第1国出願」知財管理 54 巻 11 号 1593-1602 頁 2004 年を参照



とする。

### 3. 本報告書の構成

第Ⅱ章では、共同発明者の認定及びそれに関連する権利化及び権利行使についての各国の特許法など、判例、事例又は学説などについて調査し、整理及び分析したものを報告する。加えて、国際共同研究を行う日本の研究者向けの留意事項を報告する。

第Ⅲ章では、発明地の認定及びそれに関する権利化についての各国の特許法など、判例、事例又は学説などを調査し、整理及び分析したものを報告する。加えて、国際共同研究を行う日本の研究者向けの留意事項を報告する。

第Ⅳ章では、本調査研究の総括を報告する。

## II. 共同発明者について

### 1. 共同発明者の認定

#### (1) 序説

国際共同研究における共同発明者の認定について現状を調査するにあたり、各国の発明、発明者及び共同発明者の定義が前提となるため、これらについて調査を行った。

次に、各国の共同発明者の認定について、発明への貢献度、従属するクレームのみへの貢献、及び、着想の提供と具現化・実施化の観点より調査を行った。なお、これらの観点を挙げた目的については、以下を参照されたい。

#### ・発明への貢献度

発明が完成するまでには、研究開発を行うための資金提供、設備の提供、研究者の一般的管理、課題の提供、一般的な助言・指導、発明の着想の提供、発明の具体化・実施化及び研究開発の補助など、様々な貢献が行われる。これらの貢献を共同発明者の認定の要件として、制定法・規則に明確に規定している国、判例法にゆだねている国及び学説にゆだねている国があると思われる。

そこで、各国において、共同発明者の認定について、発明の貢献度をどのように判断しているかという観点より調査を行った。

#### ・従属するクレームのみへの貢献

我が国においては、発明が完成すると同時に、発明者は特許を受ける権利を有すると解されている<sup>5</sup>。共同発明の場合は、各共同発明者がこの権利を共有することとなる。この権利が移転されなければ、各共同発明者が出願人となり、特許出願及び必要な手続を行い、その出願に特許査定がなされ、他の必要な手続が行われた後に、設定登録により特許権が発生する。すなわち、各共同発明者は共同で、この特許権を所有することになる。一方、特許出願に添付する特許請求の範囲には、複数の請求項を記載することが可能であり、筆頭の請求項に従属する請求項を記載することも実務において頻繁に行われている。そして、複数の請求項の中で、従属する請求項に係る発明にのみ発明者として貢献した者も、共同発明者となる。そうすると、複数の請求項の中で、従属する請求項に係る発明にのみ貢献した発明者は、特許を受ける権利が移転されず出願人となり、この出願に特許が付与された後には、その特許権を共有することになる。

米国において、上記のような従属するクレームのみに貢献した者と発明者の問題については、制定法を改正した経緯がある。その経緯とは、従前は、発明者全員が

<sup>5</sup> 中山信弘『工業所有権法(上)特許法 [第2版増補版]』158-160頁(弘文堂、2000年)

すべてのクレームの主題に対し発明者であることが要求されていた。しかし、1984年の法律改正により、各発明者が特許のクレームのすべてに貢献していなかったとしても、複数の者が共同で特許出願することができるという規定<sup>6</sup>が導入された。ただし、出願に複数の発明者が記載されている場合には、各発明者が少なくとも一つのクレームに係る発明に対し発明的な貢献を行ったことが必要とされている<sup>7 8</sup>。

したがって、各国において、米国の規定と同様に、従属するクレームのみへ貢献した者も発明者と成り得るか否かという観点より調査を行った。

#### ・着想の提供と具現化・実施化

我が国において、発明の成立過程を着想の提供と着想の具体化の2段階に分けて共同発明者を認定するという学説<sup>9</sup>がある。一般的に、化学分野の発明などは、発明の効果に予見性がなく、発明の着想に加え、具現化・実施化により発明が完成するといわれている。近年、電気、機械、化学分野の発明に加え、コンピューター・プログラムに関する発明、ビジネスモデルに関する発明についても特許が付与されている。このコンピューター・プログラムに関する発明、ビジネスモデルに関する発明は、発明の効果に予見性があり、着想の提供により発明が完成するといわれている。このような状況をかながみて、このすべての発明について、同一の基準、方法において共同発明者を認定しているか、発明の予見性、発明の分野などにより異なる方法により共同発明者を認定しているかという観点より共同発明者の認定について調査を行った。

最後に、国際共同研究における共同発明者の認定、及び外国法の適用について調査を行った。この外国法の適用については、契約により外国法を適用して発明者を決定する旨を締結し得るか否かについても調査を行った。

## (2) 日本

### (i) 発明の定義

特許法第2条第1項に、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう、と規定されている。

### (ii) 発明者の定義

発明者に関する特許法上の規定として、発明者が特許を受ける権利を原始的に取得する

<sup>6</sup> 35 U.S.C. § 116

<sup>7</sup> 37 C.F.R. § 1.45

<sup>8</sup> ドナルド・S・チザム著、竹中俊子訳、紋谷暢男翻訳監修『英和对訳アメリカ特許法とその手続 改訂第二』133頁(雄松堂出版、2000年)

<sup>9</sup> 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説 [第13版]』185頁(有斐閣、1998年)

旨<sup>10</sup>が、発明者の氏名などを願書、国内書面<sup>11</sup>に記載しなければならない旨<sup>12</sup>が、発明者の氏名などを公開特許公報、特許掲載公報、特許証、国内公表に掲載する旨<sup>13</sup>が、特許料、審査請求料の減免を適用される者の要件の一つが発明者である旨<sup>14</sup>が、特許法第29条の2第1項の規定の適用除外の要件の一つとして同一の発明者の発明である旨<sup>15</sup>が設けられている<sup>16</sup>。

しかし、特許法などに発明者についての定義は規定されていない。

発明者の定義について、学説では「発明者とは、真に発明をなした自然人である。」<sup>17</sup>、「発明者とは、当該発明の創作行為に現実に加担した者だけを指す」<sup>18</sup>としている。同旨の学説として「発明者は、真実に発明をした者にかぎられる。」<sup>19</sup>もある。一方で「発明者とは、特許請求の範囲に記載された具体的な技術手段を完成させたものである。」<sup>20</sup>「特許権は、従来技術では解決することのできなかつた課題を、新規かつ進歩性を備えた構成により解決することに成功した発明に対して付与されるものであるから（特許法29条参照）、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかつた技術的課題の解決を実現するための、従来技術にはみられない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的構成をもって公開した点にある。したがって、特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段の構成、すなわち発明の特徴的部分の完成に関与した者でなければ、発明者とはいえない。」<sup>21</sup>とする見解もある。

さらに、発明者でない者について「単なる補助者、助言者、資金の提供者、あるいは単に命令を下した者は、発明者とはならない。」<sup>22</sup>とする学説がある。

### (iii) 共同発明者の定義

特許法などに共同発明者についての定義も規定されていない。

共同発明者の定義について、学説では、「共同発明者たりうるためには、発明者たりうるのと同様の条件が必要である」<sup>23</sup>としている。他の学説として「共同発明者とは、2人

---

<sup>10</sup> 特許法第29条1項柱書

<sup>11</sup> 中山信弘『工業所有権法(下)特許法 [第2版増補版]』1834頁(弘文堂、2000年)

<sup>12</sup> 特許法第36条第1項第1号、第184条の5第1項第2号

<sup>13</sup> 特許法第64条第2項第3号、第66条第3項第3号、第184条の9第2項第4号

<sup>14</sup> 特許法第109条第1項、第195条の2第1項

<sup>15</sup> 特許法第29条の2第1項括弧書

<sup>16</sup> 特許法第39条第6号、第49条第7号、第123条第1項第6号にも「発明者」という記載があるが、これは発明者でない場合を規定するために用いられている。

<sup>17</sup> 中山信弘『工業所有権法(上)特許法 [第2版増補版]』59頁(弘文堂、2000年)

<sup>18</sup> 中山信弘『工業所有権法(上)特許法 [第2版増補版]』59頁(弘文堂、2000年)

<sup>19</sup> 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説 [第13版]』185頁(有斐閣、1998年)

<sup>20</sup> 三村量一「発明者の意義」金融・商事判例1236号123頁(2006年)

<sup>21</sup> 三村量一「発明者の意義」金融・商事判例1236号123頁(2006年)

<sup>22</sup> 中山信弘『工業所有権法(上)特許法 [第2版増補版]』(弘文堂、2000年)59頁

<sup>23</sup> 中山信弘『工業所有権法(上)特許法 [第2版増補版]』(弘文堂、2000年)59頁

以上の者が単なる協力でなく、実質的に協力し、発明を成立させた者をいう」<sup>24</sup>とするものも存在する。

さらに、共同発明者でない者について「単なる補助者、助言者、資金の提供者、命令を下したに過ぎない者などは共同発明者ではない。」<sup>25</sup>、同旨の学説として「発明は技術的思想の創作であるから、実質上の協力の有無は専らこの観点から判断しなければならない。思想の創作自体に関係しない者、例えば、単なる管理者・補助者又は後援者などは共同発明者ではない。すなわち (a) 部下の研究者に対して一般的管理をした者、例えば、具体的着想を示さずに単に通常のテーマを与えた者又は発明の過程において一般的な助言・指導を与えた者（単なる管理者）、研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者又は実験を行った者（単なる補助者）、発明に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者又は委託した者（単なる後援者・委託者）などは、共同発明者ではない。」<sup>26</sup>がある。

#### (iv) 共同発明者の認定

##### ① 発明への貢献度

共同発明者の認定の手法について「発明の成立過程を着想の提供（課題の提供又は課題解決の方向づけ）と着想の具体化の2段階に分け、各段階について、実質上の協力者の有無を次のように判断する（共同発明の場合は、このように分けることが便利ことが多い。）

(a) 提供した着想が新しい場合は、着想（提供）者は発明者である。ただし、着想者が着想を具体化することなく、そのままこれを公表した場合は、その後、別人がこれを具体化して発明を完成したとしても、着想者は共同発明者となることはできない。両者間には、一体的・連続的な協力関係がないからである。したがって、この場合は、公知の着想を具体化して発明を完成した者のみが発明者である。

(b) 新着想を具体化したものは、その具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、共同発明者である。」<sup>27</sup>とする見解がある。この着想の提供と着想の具体化に分けて共同発明者を認定する手法について「どのような技術思想の提供が、発明の要素として考えられる着想であり、実際の製作や実験などではどのようなものであれば、発明の具体化といえるのかについては、発明の内容から見極めることになる。その意味で、着想と具体化に分けて共同発明者性を考える方法は、管理者、補助者、後援者、委託者を除くというアプローチと同様である。ただ、着想と具体化に分ける考え方によれば、発明が完成に至る時的側面から、共同発明者か否かを検討することが可能となる。発明は、常に着

<sup>24</sup> 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説 [第13版]』185頁(有斐閣、1998年)

<sup>25</sup> 中山信弘『工業所有権法(上)特許法 [第2版増補版]』59頁(弘文堂、2000年)

<sup>26</sup> 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説 [第13版]』185頁(有斐閣、1998年)

<sup>27</sup> 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説 [第13版]』188頁(有斐閣、1998年)

想と具体化の過程を経て完成に至るものであるところ、着想自体が具体的である場合、すなわち、発明に必要な「具体化」の過程が着想自体に含まれていると評価し得る場合には、具体化の作業自体は、何ら創作に結びついていないことになる。この場合は、当該具体的な着想を提供することで、発明が完成したといえるのであり、その後に関与した者は、同発明を確認したにすぎないということができることになり、着想の提供者のみが発明者とされることになる。」<sup>28</sup>とする見解もある。

発明者の認定に関する代表的な判決では、「特許出願人は、他人の指示にもとづき発明にかかる装置の製作図面の作成などを担当したにすぎないものであつて、発明者とは認められない」<sup>29</sup> <sup>30</sup>と判示し、発明者でない旨を認定している。他の判決では、「単に、試験に用いる機器を開発、製造し、あるいは研究開発環境を整備したにとどまる者を、本件発明Aを発明したと認定、判断することはできない。」と判示した上で「本件発明の発明者とされるのは、本件発明の前期の特徴部分について着想を得て、これを具体化した者というべきであるから。その評価に用いる実験設備などの導入をしたに過ぎない者が本件発明を発明したと認定、判断することは到底できない。」<sup>31</sup> <sup>32</sup>とし発明者でない旨を認定している。また「本件発明の技術的特徴とされる事項について、実現可能な程度の技術的知見を得ていたというべきであり、本件発明をほぼ完成させていたと認めるのが相当である。」とした上で「発明とは自然法則を利用した技術的思想に関するものであつて（特許法2条第1項）、本件発明1の構成要件A～Gに規定する要件のもとにおいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度の技術的知見を得ていれば発明として完成しているというべきであり、当該構成要件に規定される条件の下でどのような化学反応が起きているかについての化学的知見を得ていなくても、発明が完成したということの妨げとはならない。」「したがって、未だ本件発明を実施した場合の化学反応式を把握していなかったとしても、また、本件発明を実施した場合、原告が着想したとする原告主張反応式に基づく反応は起きないとしても本件発明を完成させていたとの前記認定を左右するものではない。」と判示し原告が発明者であると認定し、「被告Bが、乙1発明、乙2発明を知って、希土類金属の水中酸化の工業化を着想した可能性があることは否定できないとしても、前記のとおり、被告Bのそうした着想が、本件発明の完成に結びついたことを認めるに足りる証拠はない。また、平成7年8月に原告がC社長に対し本件発明に関して説明をして以降、被告Bが本件発明の特許出願に向けて原告に対し報告書の提出を求めてはいるが、それは原告において本件発明を完成させた後の

<sup>28</sup> 牧野利秋、飯村敏明、三村量一、末吉互、大野聖二『知的財産法の理論と実務 第1巻』312-314頁 [山田真紀] (新日本法規出版、2007年)

<sup>29</sup> 東京地裁 昭和54年4月16日判決 昭和52年(ワ)第1107号、昭和53年(ワ)1416号

<sup>30</sup> 辰巳直彦「別冊ジュリストNo.170 特許判例百選「第3版」」62-63頁(2004年)にて解説されている判決

<sup>31</sup> 東京地裁平成13年12月26日判決 平成12年(ワ)第17124号

<sup>32</sup> 辰巳直彦「別冊ジュリストNo.170 特許判例百選「第3版」」62-63頁(2004年)にて紹介されている判決

特許出願のための資料作成に関する指示にすぎない。したがって、被告Bを本件発明の発明者であると認めるに足りる証拠はないといわざるを得ない。」<sup>33</sup> <sup>34</sup>と判示し、被告Bを発明者ではないと認定している判決もある。

発明者の認定について問題とされた判決を概観し、発明の特徴的部分への関与の観点から発明者性を判断した事例と、発明の完成時期の観点から発明者を判断した事例があるとし、下記の見解<sup>35</sup>を示したものがある。

「発明の特徴的部分は、従来技術の課題を解決する手段として当該発明において示された内容ということになるが、その判断は、当該発明の内容、位置付けを見極めて行われる必要がある。大阪地裁 平成14年5月23日判決<sup>36</sup>の事例の控訴審では、発明の特徴5点のうち、2点は公知技術であるとされたが、それらの点を結合して初めて本件発明の課題を解決することができるとして、この結合を着想した者の共同発明者性が肯定されている。他方、東京地裁 平成14年8月27日判決<sup>37</sup>の事例では、発明の内容である結晶セルロースの重量パーセントを定めた点は、公知例との抵触を避け、特許発明の範囲を最大とすることを目的としたものであり、その意味で、進歩性をもたらした要素であるように思われるが、これは、前期目的のために机上で決定されたもので、技術上の裏付けを欠いたものであるから、技術的思想の創作とはいえず、この決定への関与をもって発明者であるということとはできないとされている。反対に、東京地裁 平成18年3月9日判決<sup>38</sup>の事例ではFの行った作業もいわば卓上のものであるが、F自身の当該分野の研究開発に裏付けられた技術的知見が加えられたものであるから、共同発明者であるとされている。

発明の完成時期の観点から発明者性を判断した東京地裁 昭和54年4月16日判決<sup>39</sup>、大阪地裁 平成4年3月26日判決<sup>40</sup>、大阪地裁 平成14年5月23日判決<sup>41</sup>の事例では、明確に発明の完成時期の点を意識した判示がされているわけではないが、その内容からすると、いずれも、既に完成した発明を具体化したり、製品化などに関与した者を単なる補助者などとして、共同発明者性が否定されている。」

## ② 従属するクレームのみへの貢献

特許請求の範囲に複数の請求項があり、その複数の請求項のうち一部の請求項にのみ関与した者が発明者となるか否かについては、特許法などに規定はない。

<sup>33</sup> 大阪地裁 平成14年5月23日判決 平成11年(ワ)第12699号

<sup>34</sup> 辰巳直彦「別冊ジュリストNo.170 特許判例百選「第3版」」62-63頁(2004年)にて紹介されている判決。

<sup>35</sup> 牧野利秋、飯村敏明、三村量一、末吉互、大野聖二『知的財産法の理論と実務 第1巻』312-314頁 [山田真紀] (新日本法規出版、2007年)

<sup>36</sup> 大阪地裁 平成12年7月25日判決((平10(ワ)10432)最高裁HP)

<sup>37</sup> 東京地裁 平成14年8月27日判決((平13(ワ)7196)最高裁HP)

<sup>38</sup> 東京地裁 平成18年3月9日判決((平16(ワ)27028)最高裁HP)

<sup>39</sup> 東京地裁昭和54年4月16日判決(判タ395・155)

<sup>40</sup> 大阪地裁平成4年3月26日判決(公刊物未登載)

<sup>41</sup> 大阪地裁平成14年5月23日判決(判時1826・116)

学説として「複数の請求項のうちの一部に記載された技術の完成に関与した者であっても、共同発明者ということが出来る。」<sup>42</sup>とする見解がある。

### ③ 着想の提供と具体化・実施化

機械の分野と化学の分野に分けて、着想の提供と具体化について言及した下記の見解<sup>43</sup>がある。

「機械の分野の発明においては、発明を構成する個々の技術については公知のものである場合も多く、一般的に具体的な形態を備えて初めて発明として完成すると考えられる<sup>44</sup>ことから、具体化の段階での関与が重視されていると考えられる。ただ、これらが重視された判決例<sup>45</sup>は、いずれも、着想と具体化を区分して判断しているものではなく、抽象的な要望を受けて実際に製作などに当たった者が発明者とされている事例であり、着想を伴った具体化に関与した事例ということもできるであろう。論説「発明者の意義」<sup>46</sup>では、「化学の分野においては、具体的な構成が課題の解決手段であり、着想の段階でこれを具体化した結果を予測することが可能であるから、当該構成を着想した者をもって、発明者と評価することができる場合が多いであろう。」としているが、着想を伴った具体化に関与した者、あるいは、具体化を予測し得る着想をした者を発明者と評価できるという意味で理解できると思われる。具体化における関与があるとみられる場合でも、発明の構成あるいは特徴的部分に関与していない場合には、発明者とは認定されたいのは当然のことであろう<sup>47</sup>。着想自体の重要性が高い事例<sup>48</sup>では、着想に具体性があることを前提として<sup>49</sup>、着想の提供者も共同発明者と認められており、発明とその完成に関与した者の関与の内容・程度を見極める必要がある。なお、大阪地裁平成4年3月26日判決<sup>50</sup>の事案では、着想自体が、当業者が実施できる程度に十分具体的である場合として、その時点では発明は完成していないと判断されている。

<sup>42</sup> 三村量一「発明者の意義」金融・商事判例 1236号 123頁(2006年)

<sup>43</sup> 牧野利秋、飯村敏明、三村量一、末吉互、大野聖二『知的財産法の理論と実務 第1巻』312-314頁 [山田真紀] (新日本法規出版、2007年)

<sup>44</sup> 松本司「企業内における発明者の確定」知財管理 52巻 11号 1701頁(2002年)

<sup>45</sup> 東京高裁 昭和51年4月27日判決(取消集51・449)、東京高裁 昭和60年8月15日判決(取消集60・930)、東京地裁 昭和60年10月30日判決(判タ576・88)、東京高裁 平成3年12月24日判決(判時1417・108)、大阪地裁 平成12年7月25日判決((平10(ワ)10432)最高裁HP)、東京地裁 平成13年1月30日判決((平11(ワ)9226)最高裁HP)、東京地裁 平成13年1月31日判決((平11(ワ)20878)最高裁HP)、大阪地裁 平成15年9月11日判決((平14(ワ)3694)最高裁HP)、東京地裁 平成16年10月29日判決((平15(ワ)14025)最高裁HP)、東京地裁 平成17年3月10日判決((平16(ワ)11289)最高裁HP)、東京地裁 平成18年3月9日判決((平16(ワ)27028)最高裁HP)

<sup>46</sup> 三村量一「発明者の意義」金融・商事判例 1236号 123頁(2006年)

<sup>47</sup> 東京高裁 昭和39年10月22日判決(判タ170・202)、東京高裁 昭和60年10月24日判決(取消集60・758)

<sup>48</sup> 東京高裁 平成15年3月25日判決((平11(行ケ)330)最高裁HP)

<sup>49</sup> 作成依頼などにおける単なる要望を伝えたにすぎないとして発明性を否定された事例として東京高裁 昭和60年8月15日判決(取消集60・930)、東京高裁 平成3年12月24日判決(判時1417・108)、東京地裁 平成13年1月31日判決((平11(ワ)20878)最高裁HP)、東京地裁 平成16年10月29日判決((平15(ワ)14025)最高裁HP)、東京地裁 平成17年3月10日判決((平16(ワ)11289)最高裁HP)がある。

<sup>50</sup> 大阪地裁平成4年3月26日判決(公刊物未登載)



化学の分野の発明<sup>51</sup>では、一般に化学分野では、着想を具体化した結果を事前に予測することは困難であるから、着想の提供者を発明者と認定できない場合が多いと言われており<sup>52</sup>、東京地裁 平成17年9月13日判決<sup>53</sup>、大阪地裁 平成17年9月26日判決<sup>54</sup>、東京地裁 平成18年1月31日判決<sup>55</sup>、東京地裁 平成18年1月26日判決<sup>56</sup>においても、実験などの重要性などを指摘して、着想を提供した者は発明者でないとされている。なお、物質の生物活性を測定した研究者の発明性が否定された判決<sup>57</sup>もあるが、新規物質の合成自体が発明となる物質発明にやや特殊な事例であるといえよう。」

## (v) 国際共同研究

### ① 国際共同研究における共同発明者の認定

国際共同研究にて発明を完成させた場合の、共同発明者の認定について、特許法などに規定はなく、これに関連する学説、判決例などは、今回の調査では見当たらなかった。

### ② 外国法の適用

共同発明者の認定について外国法を適用して判断した判決は、今回の調査では見当たらなかった。

パリ条約4条の2は、各国特許独立の原則が規定されており、同条第1項には、同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国（同盟国であるかどうかを問わない。）において同一の発明について取得した特許から独立したものとすると規定されており、同条第2項には、1項の規定は、絶対的な意味に、特に、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅理由についても、また、通常の存続期間についても、独立のものであるという意味に解釈しなければならないと規定されている。この規定の解釈としては、「パリ条約上の独立の原則的適用範囲は、明文規定をみるかぎり、特許権に関しては保護の範囲（4条の2の1項）、無効または消滅理由、そして存続期間（同2項）である。したがって、特許権の成立に関しては、当然に、成立後の権利の内容や消滅に関しては、明文規定から、各国が自国の領域内において自国法のみに基づいてそれぞれに規律し、そこでは外国法の

---

<sup>51</sup> 東京地裁 平成13年12月26日判決((平12(ワ)17124)最高裁HP)、東京地裁 平成14年8月27日判決((平13(ワ)7196)最高裁HP)、東京地裁 平成16年7月23日判決((平14(ワ)225945)最高裁HP)、東京地裁 平成17年9月13日判決((平16(ワ)14321)最高裁HP)、大阪地裁 平成17年9月26日判決((平16(ワ)10584)最高裁HP)、東京地裁 平成18年1月31日判決((平17(ワ)2538)最高裁HP)、東京地裁 平成18年1月26日判決((平14(ワ)8496)最高裁HP)、東京地裁 平成18年9月8日判決((平17(ワ)14399)最高裁HP)

<sup>52</sup> 三村量一「発明者の意義」金融・商事判例1236号122-127頁(2006年)

<sup>53</sup> 東京地裁 平成17年9月13日判決((平16(ワ)14321)最高裁HP)

<sup>54</sup> 大阪地裁 平成17年9月26日判決((平16(ワ)10584)最高裁HP)

<sup>55</sup> 東京地裁 平成18年1月31日判決((平17(ワ)2538)最高裁HP)

<sup>56</sup> 東京地裁 平成18年1月26日判決((平14(ワ)8496)最高裁HP)

<sup>57</sup> 東京地裁 平成18年9月8日判決((平17(ワ)14399)最高裁HP)

適用が論じられる余地のないことが、条約の枠組みから演繹される」<sup>58</sup>とする学説が存在する。さらに、「特許権の有効・無効や登録に関する訴訟については、その特許付与国の専属管轄と考えられる。前記のとおり、特許権の有効・無効や登録に関する訴訟については、その特許付与国の専属管轄と考えられている。また、実際問題としても、特許権の有効・無効の判断は、手続法と実体法とが密接に関連する問題であり、侵害の有無の判断以上に特許付与国以外の国の裁判所には困難な作業となることが予想される。もとより、無効の抗弁に対する裁判所の判断に既判力はないことから、たとえ裁判所が判断をしたとしても、特許付与国の主権侵害といった問題を生じるものではなく、この点について判断することも理論上は可能といい得るけれども、実際上は、当該外国の行政処分を尊重すべき必要性が高いといえる。」<sup>59</sup>とする学説がある。

外国公法不適用の原則について述べた学説として、「第二の意味における「公法の属地性の原則」は、「一国の公法は、単にその国の裁判所によってのみ、適用せられるにとどまるものである」というほどのものであった。この意味における右の原則が、「外国公法不適用の原則」という別の表現のもとに呼ばれるときには、そこでは、いずれかといえば、ここにみるごとき第二の意味を念頭においている場合が多いとみてよいであろう。」<sup>60</sup>、「法律関係からのアプローチ」において内外法を平等な地位に置いた上で当該法律関係に適用される法が決定されるのに対し、「法規からのアプローチ」においては日本の刑法や行政法、競争法、証券取引法の適用範囲のみがもっぱら問題にされるのである（外国公法不適用の原則）」<sup>61</sup>がある。

この認定について直接関連する事項ではないが、職務発明などの事件に関連して国際裁判管轄について説示されている、学説、判決があるので、以下に紹介する。

- ・ 米国特許権の登録に係る訴えにおける、我が国の裁判所の国際裁判管轄について判示された事件。

「原告が、被告敷島スターチ株式会社に従業員として勤務していた間、下記の特許権（以下「本件特許①」などといい、併せて以下「本件各特許権」という。）に係る発明（以下「本件各発明」という。）をしたところ、被告らとの間で特許を受ける権利の譲渡契約を締結したこともないとして、被告らが有する本件各特許権の返還を求める趣旨のものと解される。

<sup>58</sup> 申美德『国際私法年報 9(2007)』226-285 頁(信山社、2007 年)

<sup>59</sup> 牧野利秋、飯村敏明、三村量一、末吉互、大野聖二『知的財産法の理論と実務 第 1 巻』182-186 頁 [山田真紀] (新日本法規出版、2007 年)

<sup>60</sup> 折茂豊『当事者自治の原則』378 頁(創名社、1970 年)

<sup>61</sup> 早川吉尚『国際私法年報 5(2003)』206-228 頁(信山社、2007 年)

①イノシトールの製造方法（特許番号第1532071号）

②フィチン及びフィチン酸の製造方法（特許番号第1411449号）

③METHOD FOR OBTAINING PHYTHIN（米国特許。USP：4, 668, 813）」「また、本件特許③は米国特許であるところ、米国特許権の登録に係る訴えは、専ら同国における特許権の帰属の問題であって、我が国の裁判所の国際裁判管轄を認める余地はない。<sup>62</sup>」

・ 特許権の有効・無効や登録に関する学説。

「特許権の有効・無効や登録に関する訴訟については、その特許付与国の専属管轄と考えられる。」「実際問題としても、特許権の有効・無効の判断は、手続法と実体法とが密接に関連する問題であり、侵害の有無の判断以上に特許付与国以外の国の裁判所には困難な作業となることが予想される。もとより、無効の抗弁に対する裁判所の判断に既判力はないことから、たとえ裁判所が判断をしたとしても、特許付与国の主権侵害といった問題を生じるものではなく、この点について判断することも理論上は可能といえるけれども、実際上は、当該外国の行政処分を尊重すべき必要性が高いといえる。<sup>63</sup>」

・ 外国において特許を受ける権利についての準拠法についての学説。

「外国において特許を受ける権利についてその準拠法は日本法か、さらに35条が適用されるかが問題となる。

判決例は、準拠法が日本法であることは肯定するが、35条の適用については消極（東京地判平14・11・29判時1807・33）と積極（控訴審である東京高判平16・1・29判時1848・25）に分かれていたが、最高裁は準拠法は法例7条第1項により第1次的には当事者の意思に従って定められるところ、黙示の合意により日本法であり、対価請求については35条3項及び4項が類推適用されることを明らかにした（最判平成18・10・17民集60・8・2853、裁時1422・1）。

学説は積極説が多数説である（小泉直樹「35条の適用範囲」民商128巻4-5号115ページ、高林龍「判比」判タ1146号43頁他）。<sup>64</sup>」

<sup>62</sup> 東京地裁 平15年9月26日 平成15年(ワ)第14128号

<sup>63</sup> 牧野利秋、飯村敏明、三村量一、末吉互、大野聖二『知的財産法の理論と実務 第2巻』182-186頁 [杉浦正樹]（新日本法規出版、2007年）

<sup>64</sup> 牧野利秋、飯村敏明、三村量一、末吉互、大野聖二『知的財産法の理論と実務 第1巻』330頁 [山田真紀]（新日本法規出版、2007年）

### (3) 米国

#### (i) 発明の定義

米国特許法第101条には、新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、特許を取得することができる旨が規定されている。したがって、本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは合成物、又はそれらについての新規かつ有用な改良は、米国特許法第101条に基づいて特許性のある発明である<sup>65</sup>。出願人が発明とみなすものはクレームにより特定される<sup>66</sup>。」との見解を示している。

#### (ii) 発明者の定義

米国特許法第102条に、次の各項の1に該当するときを除き、人は特許を受ける権利を有するものとする、と規定されており、その項の一つとして当該人自身が、特許を得ようとする主題を発明していなかった場合が挙げられている。そして、本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、「発明者の定義は憲法にも特許法にも存在しないが、当該人自身が特許を得ようとする主題を発明していなかった場合には特許を受ける権利がないことは、米国特許法第102条(f)項に基づいて明白である。そうすると発明者とは、クレーム及びその他に記載された発明の主題を着想した者をいう。着想には、特許を請求された主題のあらゆる特徴を含めた、有効な発明に関する決定的、かつ、永久的なアイデアが要求される<sup>67</sup><sup>68</sup>。発明が実施化されたか否かは発明者の要件の問題には無関係であるが<sup>69</sup>、現在米国で適用されている先発明主義の制度の下では、特許を取得する要件に関連している<sup>70</sup>。なお、合衆国憲法の第1条8節8項は、著作者及び発明者に対し、それぞれの著作及び発見に関する排他的な権利を一定期間保障することにより、科学及び有用な芸術の進歩を促進する権限を連邦議会が有すると規定している。米国特許法は上記の目的を達成するための基礎を定めており<sup>71</sup>、第101条において特許性を有すると定義された主題を発明又は発見した者はそれについて特許を取得できると規定している。」との見解を示している。

<sup>65</sup> MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) § 2106

<sup>66</sup> MPEP § 2106 (II) (C)

<sup>67</sup> *Sewell v. Walters*, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994)

<sup>68</sup> MPEP § 2137.01 も併せて参照

<sup>69</sup> MPEP § 2137.01 (II)

<sup>70</sup> 米国特許法第102条(g)は、着想日及び実施化の日のみでなく、先に発明を着想し最後に実施することになった者の合理的精励の考慮に基づいて発明の優先権を判断すると規定している。

<sup>71</sup> 35 U.S.C. (United States Code) § 1 以下を参照

### (iii) 共同発明者の定義

共同発明者の定義について、本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、「共同発明者の定義は、憲法にも特許法にも存在しない。特許を付与し得る発明及びこの発明に由来する特許の所有権は、初めは発明者に与えられる<sup>72</sup>。別段の合意がない限り、発明に関する包括的な権利、権限及び利益の所有権は分割不能な共同所有権であり、任意の他の所有者の利益とは無関係に、この発明を利用する完全な権利が、個々の所有者に与えられる<sup>73</sup>。各発明者の所有権は、他人に譲渡することができる。譲受人もまた、所有権の譲渡を行うことが認められている<sup>74</sup>。

複数の当事者が1件の特許にかかわる包括的な権利、権限及び利益を共同で所有している場合、共同所有権が存在する。こうした状況は次のような場合に生じる<sup>75</sup>。

- ・ 特許の一部を譲り受けた譲受人が複数存在する場合
- ・ 自身の所有権を譲渡していない発明者が複数存在する場合
- ・ 1人又は複数の譲受人と、自身の所有権を譲渡していない1人又は複数の発明者が同時に存在する場合

したがって、2人以上の人物が発明の着想に貢献している場合、それらの者は共同発明者となる<sup>76</sup>。」との見解を示している。

### (iv) 共同発明者の認定

#### ① 発明への貢献度

米国特許法第116条には、二人以上の者が共同して発明を行った場合は、本法に別段の定めがある場合を除き、それらの者は共同して出願をしなければならない旨が規定されている。そして、本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、「米国においては、共同発明者の認定には米国特許法第116条が適用される<sup>77</sup>。2人の発明者が米国特許法に基づく出願要件を満たしている限り、それらの者は各人の地理的所在にかかわらず、米国特許商標庁に特許出願を提出することができる。米国特許法第116条は発明者が物理的に一緒に仕事をする事又は同時に仕事をする事を要求しておらず、各発明者が同じ種類の貢献又は同程度の貢献を提供することを求めてもいない<sup>78</sup>。上述したように、着想とは完全で有効な発明に関する決定的、かつ、永久的なアイデアが発明者の心中に形成されることであると定義するならば、米国特許法は個々の発明者が発明の着想に貢献するこ

<sup>72</sup> *Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp.*, 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993)を参照

<sup>73</sup> MPEP § 301 (IV) 及び米国特許法第262条を参照

<sup>74</sup> MPEP § 301 (I)

<sup>75</sup> MPEP § 301 (IV)

<sup>76</sup> 専ら発明の実施化のみに貢献した者は、共同発明者としての資格を与えられない。着想への貢献が必須である。  
MPEP § 2137.01 (II)

<sup>77</sup> 35 U.S.C. § 116

<sup>78</sup> MPEP § 2137.01 (V)を参照

とを要求する<sup>79</sup>。共同の発明に関与した個々の発明者は、特許の各クレームについて着想の要件を満たす必要はない。少なくとも1項目のクレームについて各発明者が前記の要件を満たすだけでよい<sup>80</sup>。さらに、米国特許法第116条は、それらの者が物理的に一緒に仕事をしていない場合、各人がした貢献の種類若しくは程度が異なる場合、又は各人の貢献が特許に係るすべてのクレームの主題に及んではない場合であっても共同発明者となり得る<sup>81</sup>と明示的に規定している。実際に、2人の人物のうち的一方がクレームの大半の主題に貢献し、他方がただ一つのクレームの主題だけに貢献している場合であっても、それらの2人は共同発明者となる<sup>82</sup>。ただし、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許法第116条に基づく共同発明者としての資格は、少なくとも一定量の協力又は関係を要件とすると判示している<sup>83</sup>。」との見解を示している。

## ② 従属するクレームのみへの貢献

本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、「上述したように、特許に含まれるクレームのうち、少なくとも一つの主題の着想に貢献した者は共同発明者となる。」との見解を示している。

## ③ 着想の提供と具現化・実施化

本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、「発明の実施化は発明者の認定の問題には関係しない。したがって、発明が着想された時点でその発明は完了したとみなされるのか、又は実施化されて初めて発明が完了したとみなされるのかという問題とは関係なく、クレームの主題を考案した者のみが発明者とみなされることになる。

しかしながら、実施化されるまでは着想が存在しない場合が少なからずあるといえる。換言すれば、発明の着想と実施化が必ず同時に起こるような場合である<sup>84</sup>。例えば、化学及び生物の予見不能の分野においては、そのようなケースがあり得る<sup>85</sup>。

上述したように、着想には有効な発明に関する決定的、かつ、永久的なアイデアが要求される<sup>86</sup>。実験によって不確実性が証明され、それによって発明者のアイデアの特異性が損なわれ、将来に実用化されるための有効な発明に関する決定的、かつ、永久的なアイ

---

<sup>79</sup> *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998)、併せて MPEP § 2137.01(V) を参照

<sup>80</sup> MPEP § 2137.01(V)

<sup>81</sup> 35 U.S.C. § 116、MPEP § 2137.01(V)

<sup>82</sup> MPEP § 2137.01(V)、併せて *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998) を参照

<sup>83</sup> *Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co.*, 973 F.2d 911 (Fed. Cir. 1992)

<sup>84</sup> *Alpert v. Slatin*, 305 F.2d 891, 894 (CCPA 1962)

<sup>85</sup> *MacMillan v. Moffett*, 432 F.2d 1237, 1234-40 (CCPA 1970)。併せて *Hitzeman v. Rutter*, 243 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2001) を参照

<sup>86</sup> *Sewell v. Walters*, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994)

デアではなくなってしまうような場合、着想は完全なものとはいえない<sup>87</sup>。

このような状況において、単に発明を実施化しただけのように思われる者も当該発明の着想に貢献したとみなされるため、共同発明者である。」との見解を示している。

## (v) 国際共同研究

### ① 国際共同研究における共同発明者の認定

国際共同研究における共同発明者の認定について、本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、上述した定義及び判例法を基に下記の見解を示している。

「A国に所在する研究者が発明を着想し、B国に所在する研究者が発明を実施化して共同研究を実施したという想定について、上述した原則を当てはめた場合、米国において特許を出願する、すなわち、米国法上の発明者となることができるのはA国に所在する研究者のみである。発明の着想に関与しているのはA国に所在する研究者だけだからである。上述したように、単に、特定の発明の所望の結果若しくは成果を示唆しただけで手段を示唆しなかった者、他人の指示に従っただけの者、又は発明を実施化しただけの者は米国法の下では発明者とはならない<sup>88</sup>。

A国に所在する研究者が独立クレームに示された発明を単独で完成させ、B国に所在する研究者が従属クレームに示された発明を完成させて共同研究を実施したという想定について、上述の原則を当てはめると、米国においては両方の研究者が発明者となり、共同で特許出願を行うべきである。米国特許法第116条が要求しているように、それぞれの研究者がこの発明に関する1項目以上のクレームの着想に関与しているからである。もちろん、1件の出願の中で独立クレームの主題について特許を請求し、別の出願では従属クレームの主題について特許を請求するという形で別々に出願することも可能であろう。もちろん、その際には従属クレームは独立クレームの形に直さなければならない。

A国とB国に所在する2人の研究者が共同研究プロジェクトを実施し、A国で行われた会合の場で両人がそれぞれに発明の着想を提供し合い、B国に所在する研究者が発明を完成させたという想定の場合、B国に所在する研究者が当該発明のうち特許出願の中で特許を請求した部分を着想したか否かが、発明者となり特許出願を提出できるか否かを決定する要因となる。B国に所在する研究者が1項目以上のクレームの主題を考案したとすれば、その者はA国に所在する研究者とともに発明者となり、自らの名義で出願を提出すること

---

<sup>87</sup> *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.*, 40 F.3d 1223, 1229 (Fed. Cir. 1994)。併せてMPEP § 2138.04(III)を参照

<sup>88</sup> Chisum on Patents § 2.02.

ができる。B国の研究者が何ら着想を提供せず、単に発明の実施化その他を支援しただけだとすれば、その者の名を発明者として記載することはできない。」

## ② 外国法の適用

共同発明者の認定に外国法が適用されたという事例は、本調査では見当たらなかった。ただし、本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、参考にできる事件として、Varrin v. Queen's University 事件<sup>89</sup>を紹介している。この事件の概要は、下記のとおりである。

「原告 Varrin は被告クイーンズ大学に譲渡された特許数件に発明者として自らの名が記載されるべきだと主張していた。Varrin はカナダのオンタリオ州に居住しており、被告のクイーンズ大学はカナダ法の下で運営されている非営利法人である。問題の発明は男性の勃起不全を改善する方法にかかわるものであった。当該発明は米国において特許を取得し、それぞれ特許番号 5, 7 7 9, 6 0 6 号（' 6 0 6 号特許）及び 5, 9 8 5, 8 8 9 号（' 8 8 9 号）特許を付与された。それぞれの特許には発明者として El-Rashidy, Heaton, Morales、及び Adams の名が記載されていたが、Varrin の名は発明者として記載されていなかった。

Varrin の主張は、自らが発明の着想に貢献しており、少なくとも特許クレーム 1 項目に含まれる主題の共同発明者であるというものであった。クイーンズ大学はカナダにおいて Varrin を提訴し、Varrin が ' 6 0 6 号特許及び ' 8 8 9 号特許の共同発明者だとしても、当該特許に関する Varrin の権利は同大学に帰属するという確認判決を求めた。大学側の主張の根拠は、Varrin は同大学が雇用した研究助手にすぎず、雇用契約の中で発明に関する自らの権利をすべて同大学に帰属させることに同意していたという事実であった。これに対し、Varrin は同大学の訴訟進行を阻止すべく差止め命令を求めた。

裁判所はカナダにおける訴訟を不当に重複的であるとして、カナダにおける訴訟進行を禁じようとする Varrin の申立てを認可した。同裁判所がこのような結論を下したのは、裁判所は外国で並行して係争中の訴訟を禁じる権限を有するという一般原則に基づいてのことであった<sup>90</sup>。これらの 2 件の訴訟の進行を放置することは不当に重複的であるとの事実認定が存在する場合、そのような差止め命令は許容される。この判断を下すにあたり、裁判所は国際的な礼節をも考慮しなければならない。問題の特許は米国特許であったため、同裁判所は発明者の認定及び所有権に関する Varrin の請求には米国特許法が適用される

<sup>89</sup> *Varrin v. Queen's University*, 2002 WL 31001890 (N.D. Ill. 2002)

<sup>90</sup> *Allendale Mut. Inc. Co. v. Bull Data Sys. Inc.*, 10 F.3d 425, 431 (7th Cir. 1993)



と述べた上で、米国の裁判所は米国法に基づいて事案を裁く権利を有すると判示している。同裁判所が傍論の中で示したところによれば、大学側の請求はカナダの雇用法及び判例法の適用を要求するものであるという。同裁判所は、さらに、特許の所有権に関する大学側の主張について次のように述べている。

『問題の主張は、本件の訴訟物と同じ議事又は出来事、すなわち、Varrin がクイーンズ大学に雇用されていた期間に生じた米国特許 2 件の発明及び所有権に起因するものであるため、強制的な反対請求の性質のものである。』」

この事件について、本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、以下のように評釈している。

「発明者の認定をめぐる争点が決着するまでカナダの裁判所は判決を言い渡すことができないため、両方の訴訟の進行を放置すれば重複を招くであろう。

カナダの特許に関するすべての請求が米国の裁判所に持ち込まれた場合、裁判所はおそらくカナダの特許法の適用を拒絶するであろうと思われる。Voda v. Cordis, Corp. 事件の判例<sup>91</sup>があるからである。この事件では、外国特許に基づいて発生した請求に対して裁判所が補足的な管轄権を行使すべき又は行使できるとするような制定法上の明確な指示は存在しないと判示がなされている。裁判所は、さらに、パリ条約、PCT 及び TRIPS 協定は、補足的管轄権に関する制定法上の明確な指示を提供していないと述べている。そのため米国は、諸外国の主権に対する不当な干渉を避けるべきであると裁判所は判断したのである。」

特許関連の契約に含まれる法選択に関する条項について言及した事件として、連邦巡回控訴裁判所 Int'l Nutrition Co. v. Horphag Research Ltd 事件<sup>92</sup>を紹介することができる。この事件では、イギリス企業 (Horphag) とフランス企業 (SCIPA) がフランスにおいて共同開発契約を締結していた。この契約には、契約の解釈又は履行にかかわるあらゆる訴訟についてボルドーの裁判所の独占的管轄権を認める旨の条項が含まれていた。フランスの裁判所はこの条項を、当事者がフランス法の適用を意図していたことを示す客観的な証拠とみなした。

連邦巡回控訴裁判所は、特許権の所有者が誰かという問題は通常は州裁判所が独占的に扱う問題であり、米国特許法に基づいて発生する問題ではないと判示した。さらに、所有

---

<sup>91</sup> *Voda v. Cordis, Corp.*, 476 F. 3d 887, 902 (Fed. Cir. 2007).

<sup>92</sup> 257 F.3d 1324-1331 (Fed. Cir. 2001).

権の問題にフランス法を適用するという契約上の合意は、米国内の特定の州の法を適用する旨の合意と同程度の有効性しか持たないと判示した。したがって、特許法と当事者による契約条項の履行との間に抵触は存在せず、当該開発契約は外国法に基づいて解釈されることになる。連邦巡回控訴裁判所は判示している。連邦巡回控訴裁判所は、法選択の問題及び所有権の問題に関するフランスの裁判所の判決に対し礼讓を示すという地裁の判断に裁量権の濫用を認めなかった。同裁判所の指摘によれば、米国特許法第262条は別段の合意がない場合に特許権の一方的な利用を認めているだけであり、したがってフランスの裁判所の判決は米国特許法第262条に抵触しない。他方、連邦巡回控訴裁判所は、特許関連の訴訟を地裁に提起する権利には米国の特許法が適用される、と判示している。

この事件について、本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、「したがって、共同開発契約に関しては、米国の裁判所が法選択に関する契約条項を支持し、契約の解釈及び履行の問題並びに特許の所有権の問題に関しても国際的な礼讓を示す可能性は高いように思われる。ただし、特許法の実体的な問題に関しては、米国の裁判所は米国特許法を適用することになるであろう。」と評釈している。

(vi) 国際知的財産紛争における国際裁判管轄、  
法選択及び外国判決に関する原則の最終草案

外国法の適用に関する学説として、米国法律協会による国際知的財産紛争における国際裁判管轄、法選択及び外国判決に関する原則の最終草案がある。以下に同草案の背景と沿革を手短に紹介し、同草案の幾つかの条項に関して、同草案の4部から成る構成と各部に含まれる様々な章に即してまとめた一般的な見解を示した。そして、本調査研究において米国調査を依頼した弁護士による、国際共同研究においてなされた発明の共同発明者と所有権という問題に対する前記条項の適用についての見解を示した<sup>93</sup>（以下、米国法律協会をALIと、国際知的財産紛争における国際裁判管轄、法選択及び外国判決に関する原則をALI原則と、ALI原則の各草案をALI草案、最終草案をALI最終草案と略称する）。

① 背景

米国法律協会による国際知的財産紛争における国際裁判管轄、法選択及び外国判決に関

---

<sup>93</sup> ALI 最終草案の適用対象となり得る商標、著作権、又は他の知的財産権に関連する問題については、特に考察を示していない。

する原則の最終草案の起源は、1992年に開始されたハーグ国際私法会議に求めることができると思われる。この会議の成果として、民事及び商事に関する裁判管轄権及び外国判決に関する条約草案<sup>94</sup> <sup>95</sup>の作成は、十分な信頼と信用という米国の原則<sup>96</sup>とEUのブリュッセル規則<sup>97</sup>の統合に基づき、外国の判決の執行にかかわる手順を定めようとする試みであった。知的財産権に関する特定の主題がこの条約草案から除外されたにもかかわらず、そのような抜本的な変革に反対する声、特にそのような変革が知的財産権に悪影響を及ぼしかねないという意見が米国内に生じたため、同会議での作業は集結することとなった。これに代わって注目の的となったのは、裁判所選択の合意に関するハーグ条約<sup>98</sup>の策定であったが、その対象は企業間で書面により交わされた合意に限定されていた<sup>99</sup>。

だが、たとえ企業間の問題の枠内であっても、登録上の権利の有効性、大規模市場契約の適用可能性、ライセンス契約に基づく義務を含めた合意に付随する登録上の権利にかかわる争点を審理する裁判所の権限といった問題をめぐって、裁判所選択の合意に関するハーグ条約の策定は困難に直面することとなった。

前記した、民事及び商事に関する裁判管轄権及び外国判決に関する条約草案が保留扱いとなる直前、同草案に関する最終的な交渉と同時期に<sup>100</sup>、アメリカ人の Dreyfuss 教授と Ginsburg 教授によって、知的財産権に的を絞って特化した条約のための詳細な草案が作成された<sup>101</sup>。その結果、知的財産をめぐる国際間の紛争に関するALIのプロジェクトが発足し、その成果として国際知的財産紛争の裁判管轄、法選択及び判決に関するALI原則<sup>102</sup>の草案が2005年にまとめられ<sup>103</sup>、最終草案は2007年5月14日に採択された。この最終草案は、裁判管轄権、訴訟の調整、適用可能な法律、判決の執行に関連するもので

---

<sup>94</sup> Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgment in Civil and Commercial Matters

<sup>95</sup> Hague Conference on Private International Law (<http://www.hcch.nl>)を参照、Doc. No 11 of August 2000 – Report on the preliminary draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, drawn up by Peter Nygh and Fausto Pocar)

<sup>96</sup> State and Territorial Statutes and Judicial Proceedings; Full Faith and Credit, 28 U.S.C. § 1738(2004)を参照

<sup>97</sup> Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, 2001 O.J. (L 12) 1

<sup>98</sup> Hague Convention on Choice of Court Agreement

<sup>99</sup> Hague Convention on Choice of Court Agreements, June 30, 2005, 44 I.L.M. 1294; 併せて<http://www.hcch.net> (Hague Convention on Choice of Court Agreements)を参照

<sup>100</sup> ハーグ判決草案に関する議論の過程で、知的財産関連の事項にまつわる問題は知的財産に関する裁判管轄権と判決に争点を絞った個別の会議によって解決する方がよいのではないかという提言がなされた。

<sup>101</sup> Rochelle C. Dreyfuss and Jane C. Ginsburg, Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters, 77 Chi-Kent L. Rev. 1065 (2002)

<sup>102</sup> ALI Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, And Judgment in Transnational Dispute

<sup>103</sup> ALI Principles-Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes (Am. Law Inst. Preliminary Draft No. 3, Feb. 28, 2005) [ALI Principles].

ある。ただし、2007年3月5日付の報告者メモ<sup>104</sup>の中で述べられているように、この原則は国際的な知的財産訴訟に一般的に適用されることを意図したものであるとはいえ、幾つかの条項はインターネットに対する新たな課題に起因している<sup>105</sup>。

## ② 最終草案の分析

### (a) 第1部 定義及び原則の適用範囲の原則

#### (a-1) 一般的見解

第101条は一定の主要な文言を定義しており、その中には、合意<sup>106</sup>、登録上の権利<sup>107</sup>、国際民事紛争<sup>108</sup>などが含まれている。さらに、大規模市場契約は、その条件について交渉する有意義な機会を妨げるものとして定義している<sup>109</sup>。

本調査においては、登録上の権利と合意に関連した規定に焦点を絞っており、大規模市場契約については考察する必要はないと思われる。この項目は発明活動にほとんど関係ないからである。同様に、侵害問題又は紛争に関連した規定も分析しない。これらは共同発明及び所有権の問題と直接に関係しないからである。

第102条には、明確な適用範囲及び適用可能性について規定されており、著作権、隣接権、特許権、トレードシークレット、商標権及び関連の知的財産権並びにこれらの権利に係る合意に関する国際民事紛争に適用されると定められている。紛争に対するこれらのALI原則の適用可能性は、裁判所の具体的な認定に基づいて判断されるべきである。

さらに、第103条は、紛争を裁く裁判所の管轄権は裁判地である国の実体法が適用されることを意味するものではないと規定している。また、裁判所は単に当該紛争が外国法の問題を喚起するというだけの理由で訴訟の却下又は審理の一時停止を行うべきではないという規定も第103条に規定している。

#### (a-2) 共同発明への影響

上述した適用範囲と適用可能性に基づいて言えば、最終草案は、共同発明、共同発明に

---

<sup>104</sup> Reporter's Memorandum dated March 5, 2007

<sup>105</sup> 1990年代のインターネットの登場とインターネットに関連した知的財産権の取得及び行使に関わる問題は、ハーグ条約案に関する作業が中断された主な理由であった。

<sup>106</sup> 結果的に法的義務を生じさせるライセンス、譲渡、担保、権利付与などを含む当事者の契約合意

<sup>107</sup> 管轄権を有する国の当局によって付与されない限り、また付与されるまでは有効とされない権利

<sup>108</sup> 「他の国の知的財産権に基づく請求若しくは抗弁」又は「知的財産権が関係する活動が外国で行われた場合に、この活動に起因する請求」が存在するような民事訴訟

<sup>109</sup> 本調査においては、登録上の権利と合意に関連した規定に焦点を絞っており、大規模市場契約については考察する必要はないと思われる。この項目は発明活動にほとんど関係ないからである。同様に、侵害問題又は紛争に関連した規定も分析しない。これらは共同発明及び所有権の問題と直接に関係しないからである。

関する特許の所有権、及び明示又は黙示の合意に基づく共同発明の利用権にまつわる紛争に適用されるであろう。

### ③ 第2部—裁判管轄権

この第2部では、人的管轄権及び物的管轄権にかかわる主要な問題が扱われている。また、簡素化又は調整権限に対する管轄権に関連した規定もここに含まれている。

#### (a) 第1章—人的管轄権

##### (a-1) 一般的見解

第201条は、人的管轄権、すなわち人物又は団体の権利を裁く裁判所の権能が生じる根拠を規定しており、自然人に対する人的管轄権の根拠、具体的には住所又は重要な職業的若しくは個人的な関係によって習慣的に出沒する場所、及び、法人に対する人的管轄権の根拠、具体的には法律上の所在地、設立場所、経営中枢若しくは最高経営責任者のオフィスの所在地、又は主要な営業地点が示されている。

第202条は、問題の紛争に関する当事者間の合意に基づき自然人又は法人を任意の裁判所に提訴することができる旨を規定している。合意が存在する場合、別段の規定がない限り、そのような紛争については指定された裁判所が独占的な管轄権を有することになり、両当事者は異議申立を放棄したものとみなされる。契約を締結する能力が被告にあったか否かは、契約締結の時点で被告が居住・所在していた国の法によって判断される。

第203条は、裁判所のある地域に居住していない被告が出廷する場合の人的管轄権について規定し、出廷しない場合に関して管轄権の条件を定めている。侵害訴訟の場合、裁判地に居住していない被告が、主張された侵害を開始若しくは推進するために、又は被告の活動が侵害の主張を発生させた国において当該国を対象として、実質的な活動を営むか、又は実質的な準備行為をなしていた場合に、被告に対し第204条に基づいて人的管轄権を適用することができる。裁判所の管轄権の適用範囲を損害が発生した場所にまで拡張することも、当該国の国内で生じた損害に限定することも可能である。

重要なことに第205条は知的財産権をめぐる合意に関連した条項であり、当該国での利用のために知的財産権の移転又は実施許諾を行う旨の合意に対する違反を主張する訴えの場合、その訴えの対象となった国において被告を提訴することができる」と規定している。これが裁判管轄権の唯一の根拠だとすれば、その国によって提供された知的財産権及びそれらの財産権に関連する合意に関するものみに訴訟を限定することができる。

第206条には複数の被告に対する人的管轄権に関する規定が含まれており、判決の不

一致が生じる危険を回避すると同時にそのような危険を回避するために共通の判決を奨励することを意図した規則が定められている。第207条は、例えば、原告又は被告の国籍、原告の所在、有形資産の所在のみに基づき行使される場合国際紛争に関する裁判管轄権には十分でない根拠を定めている。ただし、この紛争が当該資産若しくは当該国の法に基づく被告の知的財産権の存在に直接関連している場合、又は当該知的財産に直接関連する紛争の場合にはこの限りではない。

#### (a-2) 共同発明への影響

特許性の有無を問わず、共同で開発された発明の発明者の認定、所有権又は利用に関連した紛争が存在する場合、被告に対する人的管轄権については第201条が適用されることになるであろうし、同条はその事案にかかわる裁判に出廷する義務を被告に課す根拠を規定している。出廷しない場合には、原告の主張のみに基づいて同人に不利となる有効な判決が言い渡されることになるであろう。被告が法人の場合、人的管轄権の根拠は限定されるため、発明者の認定、所有権又は利用に関連する紛争を被告と密接な関係を有していない国が裁くことはできないであろう。特に、被告が研究に従事する上で最小限の接触しか持っていない国、例えば、原告との合意又は研究に関する協議がインターネットを通じてなされる場合などは、その接触のみに基づいて被告に対する人的管轄権を有し得るか否かという問題が存在する。第205条はそのような問題に関連し得る。

結果的に発明をもたらすような共同事業が存在し、その合意が裁判所選択の規定を含む、訴訟の基になった紛争については第202条が適用され、その紛争に関しては指定された裁判所が独占的な管轄権を有することになるであろう。法人の代表若しくは代理人がそのような合意を締結する能力について問題が生じる可能性があるという程度までは、裁判管轄権には影響はないであろうが、合意締結時に被告が居住していた国の法が適用されることになるであろう。

被告が裁判に出廷しない場合、及び人的管轄権の根拠に関する原告の主張が合理的に支持される旨の保証を裁判所が提供することが要求される場合には、第203条が適用されることになるであろう。第204条は侵害問題に関する規定で、発明者の認定、所有権及び利用にまつわる問題には直接関係しない。

第205条は知的財産権に関する合意に関連しているが、その適用範囲は、当該国における利用のために知的財産権の移転又はライセンスを行う旨の合意に違反した場合に

限定されている。さらに、それが管轄権の唯一の根拠だとすれば、被告が提訴される可能性があるのは、当該国によって提供され、かつ、合意に関係している知的財産権にかかわる場合のみである。つまり、共同発明、発明の所有権又は利用にかかわる紛争について同条が適用される場合、適用対象は当該国によって提供された権利についてのみに限定されるであろうし、ALI原則の他の規定を適用しない限り、それ以外の国において提供された権利に関する紛争は解決をみないであろう。例えば、ある事業体のライセンス供与能力又は共同開発した発明の所有者間で分割されるロイヤルティの割合をめぐる紛争の場合、適用対象は当該国によって提供された権利のみに限定され、たとえ同じ発明にかかわる権利であっても他の国によって提供された権利は効力を生じないと思われる。

複数の発明者が複数の法域に存在している場合、第206条が適用可能であろう。他の被告は密接に連携しているであろうし、判決の不整合が生じる危険を回避するために一括して判決を下すメリットがあると思われるからである。

第207条は、人的管轄権が当該国の法の下での被告の知的財産権の存在のみに基づいている場合に共同発明、所有権又は利用に関する紛争の訴訟を人的管轄権の適用除外とするであろうが、紛争が当該知的財産権に直接関連している場合には同条が適用されることになるであろう。

## (b) 第2章—物的管轄権

### (b-1) 一般的見解

裁判所は、契約合意を含み、知的財産権をめぐる外国法の下で発生した請求及び抗弁にかかわる紛争の裁判管轄権を有する。ただし、別の国の法の下で付与され登録上の権利の有効性が紛争に関連している場合にはこの限りではない。そのような場合には、第211条の規定に従って訴訟当事者間の紛争を解決するためだけの判決を下すのが効果的である。この条項には、過度の混乱、遅滞又は当事者の権利の不当な侵害が生じるおそれがない場合に、訴訟物に実質的にかかわる権益を有する者の訴訟参加を裁判所が許可できるという規定もある。

第212条は、争点となる権利又は当事者が権利と主張するものの属地的な起源にかかわらず、本来の請求の根拠となった経済行為、事件又は一連の経済行為若しくは事件に起因する当事者間のすべての請求及び抗弁につき、一つの裁判所が判断を下すことを認めている。さらに、第212条は、知的財産権に関係のない補足的な請求が優位を占めている場合、裁判所がそのような請求に対する管轄権の行使を拒否し、登録上の権利の無効に関

連した抗弁を検討する根拠を定めている。他の国で登録された権利に関する無効性判断の効果が及ぶ範囲は、訴訟当事者のみに限定される。

第213条の規定によれば、登録上の権利の無効宣告以外の確認判決を求める訴えは、実体的な救済を求める訴訟と同じ条件で提起することができる。権利登録の無効宣告を求める訴訟を提起し得るのは当該権利が登録されている国においてのみであるが、複数の国で発生した権利が存在する場合、被告が居住する場所で訴訟を提起することができる。ただし、他の国における判決の効果が及ぶ範囲は訴訟当事者に限定される。

第214条は、管轄権、詳細にはALI原則に基づく裁判所の権限に合致した管轄権を有する裁判所に、保全措置又は保護措置を命じる権能を与えている。しかしながら同条は、知的財産が登録されている国の裁判所は当該知的財産権に関して、及び当該国の領土に限定された保全措置又は保護措置を提供する管轄権を有すると規定している。最後に、輸送中の物資に関する規定が設けられている。

#### (b-2) 共同発明者への影響

第211条の規定により、外国法の下で発生した請求及び契約により定められた特許権の所有に関連した請求を一つの裁判所が裁くことが認められることになるであろう。この契約には、共同研究契約及び開発を援助する契約も含まれる。

同様に、ライセンス権も第211条の原則に従って審理されることになるであろう。ただし、抗弁が他の国で登録された権利の有効性に関連する可能性がある場合はこの限りではない。その場合、訴訟当事者間の紛争を解決するためだけの判決を下すのが効果的である。

しかしながら、特許の付与に関して言えば、契約の規定内容にかかわらず、実体的な権利については登録された権利を付与した国の法が適用されることになるであろう。例えば、米国内における共同発明をめぐる争点については同国の法、具体的には発明の着想及び実施化に関連した法規が適用されている。これらの原則の発明的活動への適用は、当事者間の合意によって変更することができないものである。さらに、発明者の認定に関する特定の国の原則は他の国では適用可能性を有し得ない。発明に対する貢献の内容によっては、日本で共同発明者とされる者が米国においては共同発明者とされないこともあり得る。共同発明にまつわる争点が有効性にかかわるものである限り、ALI原則によれば、そのような権利に関する判決は訴訟当事者間でのみ効力を持ち得る。ただし、そのような争点について登録国以外の国が言い渡した判決は、いかなる法主体に対してもおそらく効力を持



ち得ないであろう。

同様に、第212条に基づき、共同発明者の認定にかかわる複数の争点、ひいては共同所有権又は執行可能性にかかわる争点が本来の請求の根拠となった経済行為、事件又は一連の経済行為若しくは事件に起因している場合、それらの争点については一つの裁判所がまとめて判断を示すことが可能である。同条の第4項に基づき、裁判所は自国の登録上の権利の無効に関連した抗弁を審理する権限を有するが、有効性に関する判決の効果が及ぶ範囲は当該訴訟の当事者に限定される。第213条に基づき、確認判決についても同様の規定が適用される。

共同発明者の認定をめぐる争点に関して、裁判所が問題の知的財産が登録されている国にある場合は、第214条の原則に基づく保全処分又は保護処分を提供することができる。ただし、その措置は同国の領土内に限定されたものとなる。

### (c) 第3章－簡素化に対する管轄権

#### (c-1) 一般的見解

A L I の会員向けの報告者メモの中で説明されているように、第2部の第3章は、関連訴訟の別々の部分を担当する各国の裁判所の連係体制を組織するか、又は実現可能であれば別々の訴訟を一つの裁判所に併合することによって、複数の地域にまたがる訴訟を調整するための仕組みを規定している。第221条～第223条に示されたこれらの原則は、複数の法域にまたがる訴訟に対する訴訟係属のアプローチを定めるとともに、判決に際しては、又は少なくとも関連する紛争の解決若しくは調整に関しては、最初に着手した裁判所が中心となるべきと規定している。

#### (c-2) 共同発明者への影響

第221条～第223条の規定に基づき、発明者の認定並びに所有権及び執行にかかわる争点について、裁判所は調整権限を主張することができる。他の裁判所は、その訴訟がA L I 原則及び裁判方式の適用範囲に該当するという判断が下されるまで、調整又は訴えの併合によって審理を一時停止することになる。

#### ④ 第3部—適用法

##### (a) 第1章—総論

##### (a-1) 一般的見解

A L I 草案が採用している原則は、法の選択に対しては属地主義的なアプローチを採っている。それゆえ、第301条に従い、登録された知的財産権の存在、有効性、存続期間、属性及び侵害又はそれらの侵害に対する救済の判断に適用可能な法は、その権利が登録されている各国の法律である。それ以外の権利については、保護請求の対象となる各国の法律が適用されることになるであろう。不正競争については損害を生じさせる行為がなされた場所とは関係なく、直接的、かつ、実質的な損害が発生した国又は発生する可能性の高い国の法律を重視する個別の規定が適用されることになる。

第302条は、当事者が当事者間の紛争の全部又は一部に適用される法を合意により指定することができることを認めているが、下記の問題について適用される法規を当事者が選択することはできない。

- ・登録された権利の有効性及び維持
- ・登録されているか否かにかかわらず、権利の存在、属性、譲渡可能性及び存続期間
- ・譲渡及び実施許諾の記録に関する形式要件

法の選択に関する合意が、第三者の権利に不利な影響を及ぼす可能性はない。法の選択に関する合意の形式及び内容に関する限り、その合意の有効性は裁判地に指定された国の法律によって決定される。また、合意を締結する能力が被告にあるか否かは、合意締結時に被告が居住していた国の法によって決定される。

##### (a-2) 共同発明者への影響

第301条及び第302条の規定の下では、発明者の認定に適用される法は登録がなされた国の法律となる。例えば米国特許の共同発明者の認定に適用されるのは米国法であり、日本国特許の共同発明者の認定に適用されるのは日本国法である。合意の当事者は、登録されているか否かを問わず共同発明者の権利の存在について適用される法規を選択することはできない。すなわち、登録がなされた国以外の国の法規を選択し得ない。

(b) 第2章－権利の原始取得及び移転

(b-1) 一般的見解

A L I 原則の属地主義的なアプローチに従い、第3 1 1条は、登録によって生じる権利の原始取得については登録国それぞれの法が適用されると規定している。登録される権利の目的物が契約関係又は当事者間の従前からの他の関係によって生じた場合については、適用除外が設けられている。その場合、契約又は関係に適用される法が原始取得にも適用されるとA L I 最終草案は規定している。

雇用関係に従って制作された目的物に適用される権利を含め、未登録の商標権及び本原則第3 1 2条のトレードドレス権及び本原則第3 1 3条の登録に由来しないその他の権利に関しては別に規定が設けられている。第3 1 4条及び第3 1 5条は知的財産に関する権利の移転に関連する規定で、それぞれの国にかかわる権利には当該国の知的財産法が適用され、合意による権利移転には当事者の合意により指定された国の契約法が適用されると定めている。第3 1 6条は、法の運用による権利移転について、登録に由来する権利には登録国の法が適用され、登録に由来しない権利には保護が求められている国の法が適用されると規定している。

(b-2) 共同発明者への影響

A L I 草案の第3 1 1条は、登録に由来する権利の原始取得には登録国それぞれの法が適用されると規定しており、発明に対する共同発明者の権利及び発明にかかわる未分割の権限及び権益の存在についての米国法の一般原則と合致しているが、契約関係又は当事者の従前からの関係に由来する登録上の権利に関して追加された規定は、問題をはらんだもののように思われる。権利の原始取得については、契約又は関係に適用される法ではなく、登録国の法が引き続き適用されるべきである。

同様に、登録に由来しない他の権利に関する第3 1 3条の規定は、発明について発生したばかりの登録前の権利に適用されることになるであろう。A L I 原則は、目的物が制作された時点での制作者の居住地の法を重視しており、登録前の権利に関連する紛争に対する管轄権を考慮していない。同様に、雇用契約に従って制作された目的物については、それらの権利が登録され得る国の法ではなく、雇用契約が適用される国の法律が適用されると規定している。前置きしておけば、初めて発生した権利に関する決定は、契約又は雇用関係に従った権利の配分が可能になる前に完了していなければならない。

要約すると、第3 1 1条及び第3 1 2条の規定並びに出願前の発明が登録された権利と

みなされないという意味では第313条に加えて、発明者の認定に関する米国法の規定と整合しない可能性がある。米国法の規定は当事者間の合意の有無にかかわらず適用されるものである。発明の特許に対する権利は当初発明者に帰属するが、雇用契約、譲渡などによって二次的な権利が適用されることがある。この不一致は、原始取得を契約又は業務関係による最初の権利移転のことだと考えれば解消されるかも知れない。

第314条～第316条は、共同発明者間の所有権及び共同発明者又は共同所有者が譲渡又は実施許諾によって各自の権利を処分する能力に適用されることになるであろう。特に、政府の資金が提供される場合又は権利の最初の発生に他の法定制限が適用される場合には、他に優越する支配的な権利が存在することがある。それゆえ、これらの規定は国内法優先主義<sup>110</sup>に合致しないように思われる。それらの権利の利用によって得られた利益の分配については、複数の国が関与していない限り、特定の国の国内法が適用されるものと思われる。例えば、日本における発明者の権利については日本国特許法の第35条が適用され、共同発明者の権利についても日本国特許法が適用されることになるであろう。ただし、他の国の発明者による権利の共有が存在する場合にはこの限りではない。そのような場合、同原則の他の指針を求めなければならないであろう。

### (c) 第3章—法の選択に関するその他の原則

#### (c-1) 一般的見解

適用可能な法律に関する規定をまとめた第3章には、侵害が偏在する場合に適用される法に関する規定が含まれている<sup>111</sup>。すべての種類の事例について、特定の規則の適用は公共政策に基づいて排除されたり<sup>112</sup>、当該国における特定の強制的な規則の存在に基づいて排除されたりすることがあり得る<sup>113</sup>。適用可能な国内法の範囲から特に排除されるのは、第324条に基づく法原則の選択である。

#### (c-2) 共同発明者への影響

強制的な規則に関する第322条及び第323条の規定は、登録上の権利をもたらす出願が提出される前の、発明的活動に基づく発明に関する権利の最初の決定に適用される可能性がある。

---

<sup>110</sup> 国内優先主義については櫻田嘉章『国際私法 [第3版]』80-81頁(有斐閣、2000年)を参照

<sup>111</sup> ALI 最終草案 第321条

<sup>112</sup> ALI 最終草案 第322条

<sup>113</sup> ALI 最終草案 第323条

## ⑤ 第4部—外国判決の承認及び執行

### (a) 第1章—総論

#### (a-1) 一般的見解

AL I 草案は、外国の裁判所で同原則に従って言い渡された判決が執行されることを想定している。それゆえ、一般原則として、第401条は外国の判決の承認又は執行を求められた裁判所に対し、判決を言い渡した裁判所がAL I 最終草案の諸原則を事案に適用しているか否かをまず確認するよう要求している。特に、執行裁判所はそれらの原則に従った外国の裁判所の判決を承認すべきと同条は示唆しているが、仮に上記原則が適用されていたとしても外国判決の執行は要求されておらず、単に奨励されているだけである。上記原則が適用されていなかった場合、執行裁判所は自国の規則に従って当該判決を承認又は執行するか否かを判断すべきである。外国判決はそれが言い渡された国において執行可能なものでなければならず、その既判力は言い渡された国における当該判決の既判力よりも大きいものであってはならない。

第402条は欠席判決に関する規定であり、判決を言い渡した裁判所による人的管轄権の主張が判決を言い渡した国の法に合致しているかどうかを判断するよう執行裁判所に要求している。その判決が言い渡された国の法に合致していない場合、執行裁判所は欠席判決を執行する必要はない。ただし、執行裁判所は判決を言い渡した裁判所によって見出された事実を尊重すべきである。

第403条は承認又は執行されてはならない判決、例えば詐欺、公平性の欠如、通知の欠如などを定めている。管轄権の根拠が管轄権に関するAL I 最終草案の原則に合致していないか、法の選択若しくは判決がAL I 最終草案の原則に合致しないと執行裁判所が判断した場合、又は審理が係属中である場合、執行裁判所は当該判決を承認する必要はない。

#### (a-2) 共同発明への影響

発明者の認定、共同で開発された発明の所有権又は利用権といった問題に関連して、第401条はAL I 最終草案の原則が適用されているか否か、及び判決が言い渡された国において執行可能であるか否かの判断を要求しているが、それ以上の審査は適用されない。第402条に基づく欠席判決に関する原則、又は第403条に基づく承認若しくは執行されるべきでない判決に関する原則は、共同発明、所有権又は利用権に関して下された判決に適用可能である。

## (b) 第2章－救済

### (b-1) 一般的見解

救済について言えば、第411条は、少なくとも類似又は同などの損害賠償が執行裁判所の所在国において命じられる可能性がある限りにおいて、弁護士報酬、訴訟費用、逸失利益及び損害の賠償を含む補償的損害賠償及び非補償的損害賠償、いわゆる懲罰的賠償を含む金銭的救済を命じる判決を承認する際の条件を定めている。知的財産権侵害に対する救済としての差止め命令は第412条に規定されており、執行裁判所の管轄内でそのような救済手段が提供されることはなかったであろうと思われる場合を除き、差止め命令は執行されなければならない。

知的財産権の有効性、無効性、所有権の侵害に関して外国の裁判所が言い渡した宣告は、第413条に基づき執行裁判所によって承認及び執行されなければならない。ただし、外国で登録された権利が無効を宣告された場合はこの限りではない。その場合、その宣告は訴訟当事者の間でのみ執行可能とされる。

### (b-2) 共同発明への影響

共同発明者の認定、共同所有権及び共有の権利の利用にかかわる問題の救済に関して言えば、金銭的救済について定めた第411条と知的財産権侵害に対する差止め命令について定めた第412条とは、共に無関係であるように思われる。

これに対し、権利の所有の宣告に関連する第413条の規定、すなわち執行裁判所による承認及び執行を要求する規定は上記の問題に関係してくる。この条項は、登録国以外の国における無効宣告は訴訟当事者の間でのみ執行可能であると規定している。ただし、知的財産権の所有権に関する判決は、発明者の認定、所有権又は利用権に関する判決による影響をも受ける可能性がある。他の所有者、ライセンシー、抵当権者などを含む訴訟当事者以外の当事者の権利が関与してくる可能性があるからである。

## ⑥ まとめ

上述したように、別々の国に居住する共同発明者によって国際共同研究が実施され、それらの国では発明の存在及び発明の範囲、並びに発明に対する個人及び雇用主又は支援者の権利を判断する際に異なる法律が適用される場合、A L I 最終草案が適用可能であろう。A L I 最終草案は、それらの権利に関する決定とその決定の執行に関連して若干の指針を提供しているが、一定の曖昧さ又は矛盾点が含まれており、それらは法の選択に関する一

般原則、すなわち、第323条に基づく強制規定又は第322条に基づく公共政策などに基づいて解消される必要があるであろう。

#### (4) ドイツ

##### (i) 発明の定義

ドイツ特許法第1条は、第1項において、特許を付与し得る発明の要件、すなわち、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を規定している。第2項はさらに、科学上の理論、数学上の方法論及び美学的な形態創作などを特許可能なものから除外することによって、このような特許を付与し得る発明の消極的な定義を規定している。

しかし、同法は、発明の概念自体の定義を規定していない。

連邦最高裁判所の判決にて、特許による保護可能な発明を、支配可能な自然力の介在使用の下になされる、計画性を有する行為に関する教理<sup>114</sup>と規定している。

本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、「この概念は、発明の非技術的要素の問題が頻繁に生じているコンピューターを用いる発明に関連した事件において、連邦最高裁判所の判決に多く引用され、更に展開されている。」との見解を示している。

##### (ii) 発明者の定義

ドイツ特許法第6条は、その第1文において、発明の発明者は特許を受ける権利を有すると規定している。

しかし、ドイツ特許法などに発明者の定義は規定されておらず、誰が発明者とみなされるべきかについての指針は与えられていない。

この発明者の定義については、本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、発明者に関連する概念は判例法によって作り出されているとして、以下の見解を示している。

「発明者認定における第1の重要な要素は、創造的活動によって発明の要旨を作り出した人間のみが発明者となり得るという解釈である。実際の発明者を雇用している会社などの法人は発明者自体には成り得ない。この規則は、会社の公式代表者として活動している者が発明を成した場合であっても適用される。

第2の重要な要素は、発明は外部から認識されなければならない、ということである。発明が発明者の頭の中にある限り、発明は発明者のためにいかなる権利も生み出さない。発明が知られることによってのみ、発明が具体的に、かつ、他と区別されて存在することになり、これによって発明はドイツ特許法によって発明者のための権利及び保護を発生さ

---

<sup>114</sup> BGH (Bundesgerichtshof: 連邦最高裁判所) “Rote Taube” (BGHZ 52, 74)、併せて Dr. Volkmar Tetzner (布井要太郎訳) 『西ドイツ特許制度の解説 特許要件・侵害訴訟品』10頁(発明協会、1984年)及び W. シュトックマイヤー、安井幸一 『ドイツ知的所有権制度の解説』11頁(発明協会、1996年)を参照

せる法的効力を有することとなる<sup>115</sup>。

第3の重要な要素は、発明への寄与が創造的なものであることである。」

(iii) 共同発明者の定義

ドイツ特許法第6条の第2文に、2人以上の者が共同して発明を成した場合は、特許を受ける権利を共有する旨を規定している。そして、この第2文により、2人以上の者が共同発明者としてともに発明を成し得る旨が明確になっている。

ドイツ特許法第6条の第2文は、共同発明の特許を受ける権利は、すべての発明者に共有して割り当てられると規定している。

(iv) 共同発明者の認定

① 発明への貢献度

上述したように、発明者の概念についての第3の重要な要素として、発明への寄与が創造的なものであることの要件がある。この発明への寄与が創造的なもの、すなわち創造的な寄与について、本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、下記のとおり解説している。

「連邦最高裁判所 Verkranzungsverfahren 事件<sup>116</sup>の判例法によると、発明に対して創造的な寄与をした者は何人も共同発明者となり、寄与自体に特許性があるか、又は発明的であるかということは、要件とされない<sup>117</sup>。この創造的な寄与は、当業者の通常の技能を超えるべきものである<sup>118</sup>。例えば、ドイツの判例法により、発明者として認められる者は、その寄与が最終的な成功の原因となったか、発見された解決策に決定的な影響を及ぼした者、根底にある課題を解決する方法の基本概念を考案した者、又はその概念を実行に移した者である。もちろん、これは通常の技能を超えていることが条件とされる。

全体的な成功に影響を及ぼさなかった、すなわち、発見された解決策とは無関係な寄与のみによっては、共同発明者としての要件は満たさず<sup>119</sup>、発明者又は第三者によって与えられた具体的な指示に従って行われた寄与のみによっても、同様にみたさない<sup>120</sup>。さらに、発明を実行に移した者又は発明を試験した者は、通常その仕事が特定の課題にかかわるものでない限り、発明者とはみなされない。」

<sup>115</sup> Benkard, Patentgesetz, 10<sup>th</sup> Ed. 2006, §6, Rdn. 3-8

<sup>116</sup> BGH "Verkranzungsverfahren", (GRUR(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht) 2004, 50)

<sup>117</sup> Benkard, §6, Rdn. 32; BGH "Verkranzungsverfahren"

<sup>118</sup> OLG Düsseldorf, (GRUR 71, 215)

<sup>119</sup> BGH "Motorkettensäge", GRUR 1978, 583

<sup>120</sup> BGH GRUR 66, 558



## ② 従属するクレームのみへの貢献

本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、「連邦最高裁判所 Verkranzungsverfahren 事件<sup>121</sup>の判例法によると、クレームによって規定される発明に寄与したすべての発明者が挙げられるべきであると示している。そして、この判決によると、従属クレームも、発明者を認定する判断の対象となる。もちろん、この場合でも、共同発明者となり得る者の寄与が創造的であることが不可欠な前提条件である。」との見解を示している。

## ③ 着想の提供と具体化・実施化

本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、「ドイツでは、発明者は、完成した発明に対するそれぞれの発明者の寄与に基づいて判断される。主要な判示として、連邦最高裁判所 Wildverbissverhinderung 事件<sup>122</sup>がある。この判決において判示された指針によると、発明は、当業者が、発明的活動を伴うか、又は不必要な負担を課される、自身での努力又は実験なしに、発明の教示を実行に移すことを可能にする十分な情報が利用可能となった場合に完成される。

必要となり得るが日常的な測定、例えば、プロセスのパラメータの最適化又は最も適した材料の同定を超えるものを伴わない追加の実験は、発明の完成に影響を及ぼさない。

したがって、理論的概念を実行に移すために必要な実験を実行する者は、その作業の困難さ及びその寄与の質に応じて発明者として特定される場合もあるし、特定されない場合もある。明らかに、工業技術の発明と比較して、化学又は生命工学のような実験科学では理論的概念を実行に移す者が共同発明者として特定される可能性ははるかに高い。

結果として、発明の完成は技術分野によって異なる可能性がある一方で、完成した発明に基づく、発明者の要件を判断するために適用される原理は、すべての種類の発明で同じとなる。」との見解を示している。

## (v) 国際共同研究

### ① 国際共同研究における共同発明者の認定

本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、「ドイツの裁判所で商標<sup>123</sup>及び競争法<sup>124</sup>の事案にて適用された属地主義の原則によれば共同発明者の認定は、発明が成された国とは関連しない。その認定は発明によって権利が発生する国、すなわちドイツによる<sup>125</sup>。

<sup>121</sup> BGH "Verkranzungsverfahren", GRUR 2004, 50

<sup>122</sup> BGH "Wildverbissverhinderung", GRUR 1971, 210

<sup>123</sup> BGH "Carla", GRUR 1965, 504

<sup>124</sup> BGH "Spielbankaffaire", GRUR 1999, 152

<sup>125</sup> Busse/ Keukenschrijver, Patentgesetz, 6th Ed. 2003, § 6, Rdn. 7

したがって、発明によってドイツにおいて発生した権利に関する限り、発明が成された国は共同発明者の認定について影響を及ぼすものではない。ドイツ特許を得る権利は、一般的にドイツの法令及び判例法に基づいて決定される。」との見解を示している。

## ② 外国法の適用

外国法の適用について、本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示している。

「自然人又は法人などの合法的組織が行う契約に対して適用可能な法令を自由に選択することを可能にする当事者自治の原則<sup>126</sup>が存在する<sup>127</sup>。

この原則は、例えば知的財産権の売却又はライセンスに関する契約に適用されるとともに、発明に関する、発明者間の基本的な法的関係を規定する法的合意にも適用される。すなわち、共同発明者は、彼らの間での契約関係を規定する適用可能な国の法令を選択することができる<sup>128</sup>。このような契約によって、共同発明者は、例えば、発明が移転又は譲渡され、共同発明者又は異なる法人との共有財産になることへも合意することができる。

一方で、上述のとおり、ドイツ特許を得る権利は、一般的にドイツの法令及び判例法に基づいて決定される。すなわち、発明によりドイツにおいて発生した権利に関する限り、発明が成された国は共同発明者の認定について影響を及ぼすものではない。

さらに、問題の知的財産権が効力のある国の国内法令の適用可能性を規定する属地主義の原則が存在する。これは一般的に、知的財産権の最初の所有権<sup>129</sup>及び発明者の要件<sup>130</sup>を含む財産関連の法的問題に適用可能であると考えられる<sup>131</sup>。ドイツにおける発明のための特許を得る権利は、一般的に、クレームのドイツに対する法的根拠を規定して、特許の付与による発明の法的保護を提供する公法に基づく権利として特徴付けられなければならないため<sup>132</sup>、誰が発明者として認定されるべきであるかという問題を判断するために、共同発明者が、前もって別の国の法令を、適用可能な法令として選択できるとは考えられない。この特殊な問題を既に扱っているドイツにおける判例法は存在しないと思われる。

属地主義の原則は、輸入・輸出規制又は独占禁止法のような強制的な国内規制にも適用

---

<sup>126</sup> 契約の自由と同意である。

<sup>127</sup> Art. 27 EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch; ドイツ民法施行規則)

<sup>128</sup> Jestaedt, "Patentrecht- ein fallbezogenes Lehrbuch", p. 168, at 452

<sup>129</sup> Busse/ Keukenschrijver, Patentgesetz, 6th Ed. 2003, § 6, Rdn. 6 及び BGH "Carla", GRUR 1965, 504 (商標に関する争議)

<sup>130</sup> BGH "Spielbankaffaire", GRUR 1999, 152 (不当競争に関する争議)

<sup>131</sup> G. Westkamp, IIC 2006, 636

<sup>132</sup> BGH "Fungizid", BGHZ 54 181 184; BGH "Farbbildröhre", BGHZ 73, 183, 187

可能であると考えられる<sup>133</sup>。

属地主義の原則は、問題の知的財産権の有効性、保護範囲及び侵害の問題に適用可能であると考えられる。さらに、知的財産権の売却又はライセンスに関する契約に適用可能な法令は自由に選択できる一方で、特定の知的財産権を譲渡又はライセンスすることができるか否かを決定するのは属地主義の原則である<sup>134</sup>。

また、ライセンスの法的効力も、ドイツの裁判所によって、属地主義の原則に基づいてライセンスされた知的財産権の国内法令によって決定されるべきであると考えられる。これは、第三者に対して知的財産権を主張する権利<sup>135</sup>、及び特許によってより遅い優先日を有する別の特許に対して告知される積極的な使用权<sup>136</sup>を含む。」

上記の見解に関連する二つの判例法を下記に紹介する。

- ドイツ連邦最高裁判所が、欧州特許出願に関する譲渡請求について決定を下した判決<sup>137</sup>において、原告と被告は共にドイツ人であり、問題の知的財産権は、ドイツ国外の他の国にも同様に影響を及ぼす欧州特許を求める出願であった。それにもかかわらず、裁判所は、事件全体に対してドイツの法令のみを適用した。
- デュッセルドルフ地方裁判所の Cholesterin-Test 事件<sup>138</sup>に対する判決では、特許権の不法な権利行使の存否について、被告が、対象特許は既に締結されていたライセンス契約に含まれていたと主張し、このライセンス契約は、米国デラウェア州の実体法の適用性を明確に示しているという事実に基づき、米国の連邦巡回控訴裁判所の判例法を適用して、特許権者が被告に対してその特許権を行使するのに適格であるか否かを判断した。

さらに、欧州特許を求め、保護を求める締約国としてドイツを指定する場合について、本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示している。

「欧州特許を求め、保護を求める締約国としてドイツを指定する発明に関しては、誰が共同発明者であるかを判断するために適用される法令に関して依然として論争がある。欧州特許条約に付属の欧州特許を付与される権利に関する判決の裁判管轄及び認定に関する協

---

<sup>133</sup> Benkard/Ullmann, Patentgesetz, 10th Ed. 2006, § 15, Rdn. 224 において引用されている。Art. 34 EGBGB

<sup>134</sup> Busse/ Keukenschrijver, Patentgesetz, 6th Ed. 2003, Einl., Rdn. 77, Benkard/Ullmann, Patentgesetz, 10th Ed. 2006, § 15, Rdn. 225

<sup>135</sup> BGH "Alf", GRUR 1992, 697 (著作権法に関する争議)

<sup>136</sup> OLG Karlsruhe GRUR Int. 1987 788

<sup>137</sup> BGH "Schleppfahrzeug", GRUR 2001, 823

<sup>138</sup> Düsseldorf District Court of 19.12.2002; InstGE 3, 8

定は、いずれの国内裁判所が欧州特許出願の権利付与及び所有権に関する判決を下す法的能力を有するかを決定する仕組みを規定している。この協定は、いずれの法令が発明者の要件の確定に適用されるべきかを規定していない。発明者認定の要件の問題が、同条約の自主的な基準において判断されるべきか、又は国内法令及び国際私法に基づいて判断されるべきかについて、成文法上の意見の相違があるように思われる。同条約の自主的な基準において発明者の要件の問題を判断する可能性について、同条約第61条は発明者の要件に関する判断を国内裁判所にゆだねているため、これが実際にはいかに果たされ得るかは明らかでない。したがって、このような共通の同条約の自主的な基準又は判例法を確立し得る法的能力を有する欧州の裁判所は存在しない。

よって、それは同条約の自主的な基準において欧州特許に対して一様に判断されなければならないと主張している者がいる一方で、他の者は、この問題は、欧州特許の各国家区分がそれぞれの国内法令、すなわち、欧州特許のドイツの区分が関連している限りはドイツの法令に基づいて個々に判断しなければならないと考えていると思われる。」

## (5) イギリス

### (i) 発明の定義

イギリス特許法は第1条第1項に、特許を付与することができる発明として、諸条件を満たす発明にのみ特許を付与できると規定している。係る諸条件としては、積極的な条件として新規なものであること、進歩性を備えること及び産業上利用することができるものであることがあり、消極的な条件として発見、科学理論、数学的方法、文学的、戯曲的、音楽的又は美術的な著作物、精神的行動、遊戯又は業務執行の計画、規則、方法、コンピューター・プログラム、情報の提供は発明と認めない<sup>139</sup>、商業的利用が公序良俗に反する発明には特許付与してはならない<sup>140</sup>、及び、人又は動物に対する治療方法などには特許を付与してはならない<sup>141</sup>として、特許付与が排除されることである。

しかし、発明の概念及び定義については、規定されていない。

本調査研究においてイギリス調査を依頼した弁護士は、発明の概念について、下記の見解を示している。

「イギリス特許法において、発明という用語が幾つか用いられている。これらは、その用いられている文脈に応じて、下記に示すように異なる意味を有していると解されている<sup>142</sup>。

- ・ 発明的活動
- ・ 発明者が最初に行った、発明的であるとされる特定の活動

<sup>139</sup> Section 1(2) British Patents Act

<sup>140</sup> Section 1(2) British Patents Act

<sup>141</sup> Section 4A British Patents Act

<sup>142</sup> British United Shoe Machinery v. Fussell (1908) 25 RPC 631

- ・新規であり、かつ、それを作成するのに発明的活動を必要としているもの
- ・独占を要求されるもの

したがって、イギリスの法令においては、発明の唯一の定義は存在せず、特許法において用いられている文脈により解釈しなければならない。」

なお、上述した発明という用語が用いられている例としては、以下のような場合が挙げられる。

- ・ 特許の有効性に関連して、発明は、クレームの文言によって包含される主題を意味するものとして解釈されることが多い。
- ・ 特許を出願する権利及び特許を受ける権利に言及しているイギリス特許法第7条において、発明者若しくは共同発明者、又は法令によって発明に対する権利を与えられた他の者が特許を付与されることができると述べられている。ここで発明者は、発明の考案者として定義され、発明は、ある者が実際に考案したものを意味するものとして定義されている。
- ・ 権利付与に関連して、イギリス特許法第8条、第12条、及び第37条の規定には発明を用いており、これは、発明者が、各規定の措置をとる時点において、知り得る先行技術に照らして、自身が発明したと考える主題を意味するものとして解釈される。
- ・ 開示の要件を規定しているイギリス特許法第14条3項に関連して、発明は、明細書に開示されており、当業者によって実施可能なものを意味している。

## (ii) 発明者の定義

イギリス特許法第130条第1項中に、発明者はイギリス特許法全体を通じて、同法第7条において規定されている意味を有するものとして解釈されるべきである旨が規定されている。そして、この第7条の第3項に、発明者は発明の現実の考案者であるとして定義されている。

## (iii) 共同発明者の定義

共同発明者の要件は、イギリス特許法によって明確に規定されている。同法第7条第2項(a)には、発明の特許は、主として単独の又は共同の発明者に付与することができると規定されている。

上述した同条3項は、発明者を発明の現実の考案者として定義しており、共同発明者はこの趣旨に従って解釈されなければならない。

したがって、共同発明者は、発明を共同して考案した者を指さなければならないと考えられる。

#### (iv) 共同発明者の認定

##### ① 発明への貢献度

イギリス特許法43条3項に、従業者による発明の創作というときは、従業者が単独で又は何れかの他人と共同で発明を創作することを言い、従業者において他の従業者が発明を創作する際に単に助言その他の支援を与えることを含まないと規定している。この規定を受けて、本調査研究においてイギリス調査を依頼した弁護士は、発明の概念について、下記の見解を示している。

「従業者発明に関する規定である、イギリス特許法43条3項及びに同法7条2項(a)の規定をも勘案すると、他の者による発明の創作において、単に助言、又はその他の支援を行ったにすぎない者は発明者ではないと示しているように解される。この一般原則は、発明者の認定要件に関する既存の判例法<sup>143</sup>の判示と一致している。

上記43条3項の規定は、共同発明者として認定されるには、十分でない寄与を規定しているが、必要とされる寄与の程度を積極的には規定しておらず、一方で、特許法において基準は明記されていない。

したがって、この点に関する指針については判例法に頼ることになる。Henry Bros. v. The Ministry of Defence 事件<sup>144</sup>において、根底に発明の概念が存在すると仮定して、誰がそのような概念に寄与したかを問うことによって、発明者の要件が評価されると判示している。これに基づいて、従業者は共同発明者でなく、使用者に対して発明者の権利を請求し得ないと判決している。したがって、この判例法においては、発明の概念を生み出すこと、すなわち発明の着想に重点が置かれていた。

他の判例法<sup>145</sup>では、発明への寄与は、根底となる着想だけではなく、それを具現化をも意味すると判示した。

この基準に基づいて、特許に係るその着想を実現に導いた構成を供給した別の会社の従業者が共同発明者と認定され、結果として、その使用者に共同所有権が認められた。したがって、この判例法では、裁判官は着想、すなわち最初に発明の概念を考え付いたのは誰かという問題のみならず、誰が発明を実現したか、すなわち実施への還元にも重点を置いていた。

共同発明者の認定のために必要とされる発明への寄与の種類及び程度に関する問題を扱っている判例法は多くは存在しない。したがって、法令及び判例法では、正確な基準を規定し得ない。しかし、発明に対する寄与が、わずかであるか又はささいなものであった場合は、発明者として明らかに不適格としていることのみが結論付けられ得る。共同発明者となり得る者は発明の着想にかかわっていなければならないか、又は実施への還元にかか

<sup>143</sup> 代表的な判例として Allen v. Rawson (1845) 1CB 551 がある。

<sup>144</sup> Henry Bros. v. The Ministry of Defence [1997] RPC 693 and [1999] RPC 442 (CA)

<sup>145</sup> Minnesota Mining 'patent (BL 0/237/00)

わるのみで十分であり得るかという問題に関しては、判例が明確にしておらず、事案ごとに裁判官が、自由裁量にて審理するものであると思われる。」

## ② 従属するクレームのみへの貢献

本調査研究においてイギリス調査を依頼した弁護士は、「上述した判例法は、従属クレームと独立クレームとを区別していない。したがって、従属クレームの主題の作成のみに寄与した者も共同発明者として認定されるべきであり、出願の際にその当該出願において共同発明者として指定されるべきであるが、当然に、関連する者の寄与が、その者を上述のような共同発明者とするのに適切な程度及び質のものであることが条件となる。」との見解を示している。

## ③ 着想の提供と具体化・実施化

本調査研究においてイギリス調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示している。

「発明の着想時に発明が完成されると考えられ得る場合、例えば、実験又は実証を一切行うことなく発明の効果を証明することができるか又は知ることができるイギリスにおいて特許付与し得るビジネスモデル、コンピューター・プログラムの発明及び特定の機械的構造の発明の場合には、着想段階において実質的に関与することが、共同発明者として認定されるために必要とされるであろう。

その一方で、発明が実施への還元時にのみ完成されると考えられる場合、例えば多くの化学の発明の場合、発明の実施への還元段階にしか寄与していない場合に共同発明者とみなされる可能性がおそらく高くなるであろう。これは、上記で概説した判例法に基づいている。」

## (v) 国際共同研究

### ① 国際共同研究における共同発明者の認定

本調査研究においてイギリス調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示している。

「原則として、発明者の認定を行うイギリスの裁判所は、発明が異なる複数の国において成されたものである場合には、通常の場合下では発明者の国籍、発明が成された時点における発明者の居住国、又は発明が成された国を考慮する理由はないと思われる。

イギリス特許が問題である場合には、通常、発明者の特許権に対する権利の決定にはイギリスの法令が関連し、そのため、発明者及び所有者の国籍、居住地などに関係なくイギリスの法令が適用される。それでもやはり、発明者の認定以外の事情に影響を及ぼす可能性があるため、国籍、居住地、及び発明が成された裁判管轄の問題は関係ないということはない。

共同発明者の国籍又は居住地が関連し得る場合として、イギリス特許法第39条が挙げられる。これは、被用者が成した発明は、通常、それが被用者の通常の業務遂行の過程においてされるか又は被用者が使用者に対して特別な責任若しくは業務を負っていたときは、使用者に属するものと規定されている。同法第42条は、同法第39条は被用者が発明を創作した時点において主としてイギリスにおいて雇用されていなかった場合、被用者がした発明に対しては適用されないと記載している。すなわち、被用者がイギリス国外の会社によって雇用されている場合、権利は使用者に譲渡されると述べている。さらに、関連する外国の国内法令によって、又は使用者と被用者との契約若しくは合意によって、使用者は発明の所有権を得るであろう。したがって、共同発明者の雇用場所は、使用者に権利を譲渡すべきか否を検討する際に重要である。雇用場所の認定は、複数の地域における裁判所によって作り上げられた、雇用法及び税法のような、特許法以外の判例法に基づいて検討される。

被用者の発明の所有権に関する法令は、雇用の国に応じて国内法令に基づいて検討される。一方で、発明者の認定を扱っているイギリス特許法第7条の関連ではこのような限定は含まれていないということは、通常、発明者の認定をその国籍、居所又は雇用場所に応じて異なって扱う理由はないということを示唆している。

発明者の認定を含み、特許出願の出願に関与している者の居住国は、その出願が、後記にて論考する外国出願許可を先に得ることなく外国で出願され得るか否かの判断に関連する。」

## ② 外国法の適用

今回の調査において外国法の適用に関して判示した判例法は見当たらなかった。

この外国法の適用について、本調査研究においてイギリス調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示している。

「上述した理由より、発明者とされる者が、自身に又は自身の使用者に、そこから生じる特許又は特許出願に対する部分的な権利を得ることを可能にするほど十分な寄与をしたか否かを評価する際に、イギリスの裁判所は共同発明者とされる者の国籍又は居所に関係なく、イギリスの法令を適用すると予測される。

他の問題、例えばイギリス国外で雇用されている発明者の使用者が、その被用者の業務を通じて生じた特許の所有権を付与されるか否かの評価に関しては、関連する国の国内法令が関連し得る。このような場合には、通常、所有権の問題については、使用者又は被用者が適格であるか否かについてイギリスの裁判所に勧告を出すことができ、関連する国内



裁判所が判決を下すことが好ましい。

一方で、契約の自由の原則、すなわち契約上の選択における自主性はとりわけ、個人又は団体が契約のために適用可能な法令を自由に選択することを可能にする。この原則は、例えば、知的財産権の売却又はライセンスに関する契約に適用可能であり、このような契約においては、団体は、特定の裁判所が排他的な裁判管轄を有すると決めることができる。これによって、A国の国内裁判所が別のB国の法令を適用しなければならない状況に至る可能性がある。このような状況は、Celletech R&D Ltd v. Medimmune 事件によって生じている<sup>146</sup>。この事件は、イギリス高等裁判所が、特許権者とライセンスされた者との間の紛争という状況で、ドイツにおいてライセンスされた者によって販売された製品が特許権者のドイツ特許のクレームのうちの一つの侵害に当たるか否かについて判断しなければならなかった。イギリスの裁判所は、判決に達するために、著名なドイツの法律家から証言を聞かなければならなかった。その証言の内容は、ドイツの法令における、クレームの解釈及び侵害についてである。

一方で、属地主義の原則は、問題の知的財産権が効力のある国の国内法令の適用可能性を規定している。これは一般的に、知的財産権の最初の所有権を含む財産関連の法的問題に適用可能であると考えられる。属地主義の原則は、特定の知的財産権を最初の場所において譲渡又はライセンスすることができるか否かを決定する。

したがって、国内法令に基づいてイギリス特許出願又はイギリス特許において規定されている発明の発明者を指定する二者間の契約は、おそらく法的拘束力はなく、属地主義の原則に基づいてイギリスの法令が優先される。」

## (6) フランス

### (i) 発明の定義

フランスの知的財産権法第611条10第1項<sup>147</sup>に、特許を受けることができる発明は、産業上利用することができ、新規性を有し、発明的方法を含んでいる発明であると規定されている。さらに、消極的な定義として、発見、科学的理論及び数学的方法並びに審美的創作物、精神的行為、遊戯又は事業を行うための仕組み、規則及び方法、並びにコンピューター・プログラム及び情報の発表は、上記発明には含めない<sup>148</sup>と規定している。商業的な利用が公の秩序又は道徳性に反する発明も特許し得るものから除外している<sup>149 150</sup>。人体、

<sup>146</sup> Celletech R&D Ltd v. Medimmune [2004] EWHC 1124 Pat

<sup>147</sup> Article L. 611-10 Intellectual Property Code

<sup>148</sup> Article L. 611-10(2) Intellectual Property Code

<sup>149</sup> Article L. 611-17 Intellectual Property Code

<sup>150</sup> ただし、その利用が法律又は規則によって禁止されているという理由だけでは係る違反が存在するとはみなされない。

遺伝子の配列又は部分配列を含むその構成要素のうちの一つの単一の発見も、特許可能な発明を構成することはできないと規定しており<sup>151</sup>、特に特許可能でないとみなされるものの例として、人間のクローンを作成する方法<sup>152</sup>、人間の生殖細胞遺伝子の同一性を改変する方法<sup>153</sup>、産業目的又は商業目的のためのヒト胚細胞の使用<sup>154</sup>、遺伝子の全配列又は部分配列自体<sup>155</sup>を挙げている。加えて、動物品種、植物品種、植物及び動物を生産のための本質的に生物学的な方法、この方法の結果生じる動物に対する大きな医学的利点なく被害を与える可能性のある動物の遺伝的同一性を改変する方法を、特許し得るものから除外している<sup>156</sup>。しかし、同法には、直接的に発明の定義は規定されていない。

本調査研究においてフランス調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示している。

「学説及び判例法は、発明を、技術的結果を得るために技術的課題を解決する技術的手段として定義している。

したがって、発明は技術的特徴を有し、得られる結果は、それ自体では特許し得ない。一般的に、解決される技術的課題を定義することは、発明であるとはみなされない。しかし、幾つかの例外的な事例では、解決される技術的課題を定義することは発明となり得る。

よって、発明は、技術的課題を解決するための技術的手段の発見として定義することができる。」

#### (ii) 発明者の定義

本調査研究においてフランス調査を依頼した弁護士は、「発明者とは、発見のために研究を行い、技術的課題を解決するための技術的手段を発見し、又はその技術的課題を解決するために実施される技術的手段の発見に参加した者である。」との見解を示している。

#### (iii) 共同発明者の定義

本調査研究においてフランス調査を依頼した弁護士は、「実施される技術的手段の発見は、複数の技術分野の知識を必要とするとき、2人以上の者の共同作業の結果となる。このような場合には、技術的手段の発見に参加した者が共同発明者である。しかし、発明者としての資格を有するためには、技術的手段の発見に参加しなければならない。別の者によって与えられた指示を実行しただけでは、その資格を有さない。このような指示の実行は、試験の実施である。」との見解を示している。

---

<sup>151</sup> Article L. 611-18 Intellectual Property Code

<sup>152</sup> Article L. 611-18(a) Intellectual Property Code

<sup>153</sup> Article L. 611-18(b) Intellectual Property Code

<sup>154</sup> Article L. 611-18(c) Intellectual Property Code

<sup>155</sup> Article L. 611-18(d) Intellectual Property Code

<sup>156</sup> Article L. 611-19 Intellectual Property Code

#### (iv) 共同発明者の認定

##### ① 発明への貢献度

本調査研究においてフランス調査を依頼した弁護士は、「共同発明者として認定されるためには、既に述べたように、別の者によって与えられた指示を実行したのみであるか、又は自身の知識を使用したのみならず、技術的手段の知的、かつ、現実的な決定に、実際に本人が寄与することによって、発明の根底にある技術的課題を解決する技術的手段の発見に参加していなければならない。」との見解を示している。

##### ② 従属するクレームのみへの貢献

本調査研究においてフランス調査を依頼した弁護士は、「共同発明者であるためには、特定の実施形態であっても、技術的手段の発見に参加していれば十分であり、他の条件はフランスの特許法令、又は判例法においても規定されていない。」との見解を示している。

##### ③ 着想の提供と具体化・実施化

本調査研究においてフランス調査を依頼した弁護士は、「知的財産権法においても、又は判例法においても規定されていない。したがって、共同発明者の認定は発明の完成の種類によって異なる。」との見解を示している。

#### (v) 国際共同研究

##### ① 国際共同研究における共同発明者の認定

本調査研究においてフランス調査を依頼した弁護士は、「発明が異なる複数の国で成された場合であっても、発明の共同発明者を認定するために、確認すべきことは、推定される発明者が、上述した発明者に対して課される要件を満たしているか否かである。」との見解を示している。

##### ② 外国法の適用

今回の調査では、発明者又は共同発明者の認定に、外国の法令が適用された、フランスの裁判所による判決は見当たらなかった。

本調査研究においてフランス調査を依頼した弁護士は、以下の見解を示している。

「このような、外国の法令が適用された判決は存在するかもしれないが、おそらくほとんどが国際仲裁裁判所によるものである。このような国際仲裁裁判所の判決は公開されていない。一方、特許の共同所有権については、特許の共同所有権を規定する規則が団体を拘束する随意契約及び国際私法に基づき得ることを指摘しておく。しかし、フランスの裁判

所によって成されたそのような判決は見つかっていない。

発明者に関するフランスの法令の下では、フランス特許庁は、記載されている発明者が真の発明者であるか否かは確認しておらず、真の発明者が記載されていないことが、フランス特許庁又はフランスの裁判所によって宣言された特許が無効である理由にはならないとは記載していない。

しかし、発明者の問題は、特許の所有権を決定するために重要である。フランスには、従業者によって成された発明を含む特許の所有権を扱う非常に特殊な規則が存在し、最近の判例法である GIAT Industries/MANOIR INDUSTRIES 事件について以下に詳述する。

MANOIR INDUSTRIES 社は、GIAT Industries 社が MANOIR INDUSTRIES 社に、長さ全体に沿って星型の輪郭を有する円形の内面を有するチューブを売却した際の価格の見積もりを GIAT Industries 社に依頼するために、GIAT Industries 社に連絡を取っていた。この目的のために、MANOIR INDUSTRIES 社は、製品の非常に正確な寸法及びチューブを作成する材料の非常に正確な指示を付した図面を添付していた。

そのチューブを製造するために、GIAT Industries 社は、方法、及びその方法を実施して当該製品を得るための装置を発見するための研究を実施した。

MANOIR INDUSTRIES 社は、その方法、装置及び製品の要素を、その米国の子会社に伝えた。この米国の子会社は、自身の名義で特許を出願し、発明者として、チューブを作成した材料、及び具体的な寸法、星型の形状などを明示したフランスの MANOIR INDUSTRIES 社のフランスの使用者を記載した。

GIAT Industries 社は、MANOIR INDUSTRIES 社によって出願された米国特許の所有権を得るための、権利移転訴訟を開始した。さらに、研究を実施した GIAT Industries 社の従業者は、自身が当該米国特許において発明者として記載されるべきであると要求した。

この判例では、裁判官は当該特許を審査し、クレーム 1～7 が製品に関するものであること、クレーム 8～12 が製品を得る方法に関するものであること、及び他のクレームは上記製造方法を実行するための装置を保護していることに注目した。

GIAT Industries 社は、MANOIR INDUSTRIES 社は製造される製品を明示していると認めたが、方法及び装置は GIAT Industries 社に帰属する発明であると主張した。MANOIR INDUSTRIES 社は、方法及び装置はその全体を自身が明示した製品に含まれていると主張したが、この主張は、方法が欠落しており、その製品を得るための技術的手段が製品によって明示されていないため、製品も産業的に製造されていなかったと予測されるため、裁判官によって拒絶された。

したがって、フランスの裁判官は発明が何であるかを審査した。

その後、フランスの裁判官は、GIAT Industries 社によって実施された調査の結果、すなわち、MANOIR INDUSTRIES 社の米国特許においてクレームされている方法及び装置の所有権が実際に MANOIR INDUSTRIES 社にあるか否かを審査した。

フランスの裁判官は、本判例において MANOIR INDUSTRIES 社と GIAT Industries 社とを拘束する異なる複数の契約を審査し、MANOIR INDUSTRIES 社のみが、自身が GIAT Industries 社との仕入契約を結ぶことを可能にするために最終製品のコストの見積もりを立てること、及び、GIAT Industries 社によって実施された調査の費用が MANOIR INDUSTRIES 社の支払いになることは決してないことを請求したと結論付けた。

これらのすべての要素から、フランスの裁判官は、特許を受ける権利は GIAT Industries 社に帰属すること、当該特許に記載されるべき発明者は GIAT Industries 社の従業者であること、並びに、以前に記載されていた発明者、すなわち、製品の材料、形状及び寸法を正確に明示した MANOIR INDUSTRIES 社の従業者を削除することを規定した。

この判例法は、発明者とは、発見を求めて研究を行った者、及び技術的課題を解決する技術的手段を発見した者であり、課題自体を明示したか又は命令を実行したにすぎないか若しくは自身の知識を使用したにすぎない者ではないことを示している。

この判例法はまた、共同発明者とは、たとえ異なる会社の従業者であったとしても技術的手段の発見に参加した者であることも示している。

実際に、本判例では、我々の原則は、クレーム 1～7 は、MANOIR INDUSTRY 社の従業者が成したクレームに明示されている製品に関連しているため、MANOIR INDUSTRY 社が特許の共同所有者として認定されるべきであり、MANOIR INDUSTRY 社の従業者が共同発明者となるべきであったという意見である。しかし MANOIR INDUSTRY 社はそのことを請求しなかった。

したがって、本判例法は発明、特許の発明及び所有権の概念、並びに所有権及び発明者の要件の概念も例示していると考えられ、この判断は、係争特許が米国特許であっても、所有権はフランスの会社によって主張されているため、フランスの法令に適用される。」

(7) 中国

(i) 発明の定義

中国特許法実施細則 規則2に、特許法にいう発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術考案を指す、と規定されている。

(ii) 発明者の定義

中国特許法実施細則 規則12に、特許法にいう発明者又は設計者とは、発明創造の実質的特徴に対し創造性のある貢献をした者を指す。発明創造を完成させる過程で、単にその活動を組織した者、若しくは物質的及び／又は技術的手段の利用に便宜を提供した者、又はその他補助的な役目に参画した者は、発明者又は考案者とみなされない、と規定されている。これについて、本調査研究において中国調査を依頼した知的財産権代理事務所は、「発明創造の完成において、手配業務につき責任を負い、物質的技術条件の利用に便宜を図った者又はその他補助的業務に従事した者は発明者又は設計者ではない、と規定されている。したがって、発明者であるか否かを確定する条件は法的なものであり、約定又は調停譲歩の方式を通じて決めるものではなく、換言すれば、法定の条件に合致しなければ、約定又は調停譲歩により決められた発明者又は設計者は、法的な支持を得られない。」との見解を示している。

(iii) 共同発明者の定義

本調査研究において中国調査を依頼した知的財産権代理事務所は、「発明創造の完成は、通常、複数の者がかかわり、この発明創造行為に参加したすべての者が共同発明者であるとは言えない。共同発明者とは、同一の発明につき共同して構想をし、かつ、創造性のある貢献を行った2人以上の者を指す。」との見解を示している。

(iv) 共同発明者の認定

発明者及び共同発明者である旨の確認訴訟の判決<sup>157 158</sup>に、司法実務において以下の二つの要素から共同発明者であるか否かを判断する旨が下記のとおり判示されている。

「第一に、事実を根拠としてテーマ選択から考案提出、進歩性のある思想の提出、具体的実施態様完成の全般まで、参加者の成果に対する貢献度を判断する。第二に、研究に参加した全員の貢献度を比較することにより、実質的な問題解決に創造性のある貢献をした者が発明者であると確定する。一人又はそれ以上の者が創造性のある貢献をした場合、それ

<sup>157</sup> [http://www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/yazz/200607/t20060707\\_103499.htm](http://www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/yazz/200607/t20060707_103499.htm)を参照

<sup>158</sup> ジェトロ北京センター『知的財産部『中国における職務発明・発明の帰属に関する調査』71頁(ジェトロ北京センター 知的財産部、2007年)

らの者は、いずれも共同発明者となる。

上記二つの要素の中で、前者については、発明創造の要件に基づき、発明創造に関連しない者は除かなければならない。後者の発明の創造性については、発明創造に実質的な特徴があり、この実質的な特徴とは、発明創造の技術特徴と現有技術と間に、本質的な相違点があり、同本質的な相違点は当業者が連想できるものでなければならない。そして、創造性のある貢献をした者は、発明思想及び関連具体的技術考案を提出した者も含まれる。」

#### ① 発明への貢献度

本調査研究において中国調査を依頼した知的財産権代理事務所は、「上記のとおり、発明の創造性のある貢献があるか否かを基準として、テーマ研究に参加した全員の貢献度を比較することにより、実質的な問題解決に創造性のある貢献をした者が発明者であることを確定する。そして、創造性のある貢献は、発明思想及び関連具体的技術考案を提出した者も含まれる。」との見解を示している。

#### ② 従属するクレームのみへの貢献

本調査研究において中国調査を依頼した知的財産権代理事務所は、「この事案については、特許法などに基準がなく、判例も見つかっていない。」との見解を示している。

#### ③ 着想の提供と具体化・実施化

本調査研究において中国調査を依頼した知的財産権代理事務所は、「上記のように、特許法にいう発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術考案を指す。すなわち、発明の着想のみで発明が完成した場合にしても、発明の着想と具現化・実施化により発明が完成するにしても、発明の要件を満たせば、特許権が付与される。

同様に、発明者の認定についても、上述したように特許法にいう発明者又は考案者とは、発明創造の実質的特徴に対し創造的な貢献をした者を指す。発明創造を完成させる過程において単にその業務を手配した者、物質技術的条件の利用のために便宜を提供した者、又はその他補助的な作業に従事した者は発明者又は考案者ではない。すなわち、発明者又は共同発明者を認定する場合には、当該発明創造について、創造的な貢献をしたか否かにより認定される。

したがって、共同発明者の認定について、発明の実験、実証を問わず発明の効果が分かり得る発明であるビジネスモデル、プログラムに関する発明、機械構造の発明と発明の実験・実証を行わなければ、発明の効果が確認できない化学分野の発明と差異はない。」との見解を示している。

## (v) 国際共同研究

### ① 国際共同研究における共同発明者の認定

本調査研究において中国調査を依頼した知的財産権代理事務所は、下記の見解を示している。

「中国契約法第322条によれば、技術契約とは、当事者が技術の開発、譲渡、コンサルティング又はサービスについて締結し、相互間の権利と義務を確定する契約である。したがって、複数の研究者又は当事者の間に、共同発明人となるか否かについて、約束することができる。

もし、複数の研究者若しくは当事者の間に約束がない場合、又は約束が不明確である場合、上述のとおり特許法実施細則 規則12の規定が適用される。

国際共同研究として、下記の事案が想定されるが、上記の約束がなければ、いずれの事案も、A国に所在する発明者が発明の着想を提供し、上位クレームに係る発明を完成する場合、もし当該着想又は上位クレームに係る発明の完成が発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献があれば、共同発明者に認定できる。

- ・ 共同研究において、A国に所在する発明者が発明の着想を提供し、B国に所在する発明者が発明を具現化及び実施化させることで、発明を完成させた場合。
- ・ 共同研究において、A国に所在する発明者が単独で上位クレームに係る発明を完成し、B国に所在する発明者が下位クレームに係る発明を完成した場合。
- ・ 共同研究において、A国で開催された会議、又はA国に所在する研究施設にて、A国に所在する発明者とB国に所在する発明者が、互いに発明の着想を提供し、B国に所在する発明者がB国に帰国後に発明を完成させた場合。」

### ② 外国法の適用

本調査研究において中国調査を依頼した知的財産権代理事務所は、下記の見解を示している。

「北京市高等裁判所の涉外知的財産に係る民事案件の適用法律の若干問題に関する解答<sup>159</sup>第11条に、外国人の発明創造、商標などにつき、中国において中国法律規定の手続により取得された権利は中国の特許権、商標権であり、中国の法律に保護される。したがって、外国人が中国の特許権、商標権、著作権を主張する民事事件を審理する場合には、中国の関連法律を適用しなければならず、外国の法律を適用する可能性がないので、抵触規範を

<sup>159</sup> 京高法発「2004」49号



引用する必要はない、と示している。

したがって、共同発明者の認定について、世界の各国にはそれぞれの規定があるが、中国では、中国の法律に基づき、判断している。発明者に係る紛争を解決する場合、特許業務管理機構及び裁判所は中国の法律に基づき、発明者であるか否かを判断する。よって、現在まで、外国法を適用して判断する判決などはまだない。」

一方、本調査研究において、中国調査を依頼した知的財産権代理事務所は、知的財産権の抵触法に関して、下記の見解が website にて公開されていることを、その調査結果に示している<sup>160</sup>。

「知的財産権及び法律抵触に関し、「厳格な地域性」という特徴から見ると、知的財産権と法律抵触を結び付けることは難しい。このため、いわゆる法律抵触とは、同一民事関係において、各国の立法がそれぞれ異なり、かつそれに対する管轄により発生される法律適用の抵触を指す。法律抵触の発生は、民事関係中の涉外要因を備え、各国の民法における同一問題に対する規定に相違点が存在するという条件のほか、また必須の条件は各国が外国民事法律の国外効力を認めること、すなわち、外国の民事法律が国内で効力を発生し、一定の条件におかれて国内で発生する特定な民事関係を調停することができることと認めることである。知的財産権について、各国の知的財産権に関する立法において、様々な相違点が存在し、その法律関係中にも特定な涉外要素も存在するが、知的財産権法には「厳格な地域性」があるため、一件の知的財産権関係が数箇国に係わる場合であっても、係る各国の立法もそれに対する管轄を主張するという状況は現れない。これは、知的財産権に厳格な地域性があるので、各国の知的財産権立法が厳格な地域所属性をもつ法律であるので、知的財産権分野において法律抵触が発生しないことを物語る。同観点は、今になっても大多数の学者に認められ、かつ知的財産権及びその立法の現状に適応されている。

しかしながら、いかなる物事でも相互関係の中で絶えずに発展、変化、運行している。知的財産権にとっては、それが厳格な地域性をもつことから、数多くの国による保護を受けるまで、国際性をもつように変化された。このような変化の原動力について、一つは各国の経済科学技術文化発展の必要性で、もう一つは国家間の科学技術協力と文化交流の必要性である。そのような変化の傾向は、知的財産権及びその立法が日増しに国際化し、徐々にその地域を超え、その有効的な地域を広めていくと予測し得る。

抵触法律の意義上の法律適用性から見ると、現有の関連国内立法と国際条約の規定を分析すれば、次の二つの状況をまとめることができる。

---

<sup>160</sup> 本報告書「資料編資料 I 海外調査結果 資料 3 中国」320-322 頁より

まず、裁判地法律又は保護を求められる国法律を適用する。1987年「スイス連邦国際私法」第110条は、知的財産権につき知的財産権の保護訴訟を提起する国の法律を適用すると規定している。なぜなら、裁判地の法律又は保護を求められる国の法律を適用することは、知的財産権に関する訴訟において案件に対し管轄権を行使する国はその国内の法律しか適用せず、外国の知的財産権法の適用が排除されたということの意味している。抵触の意義において、知的財産権に対し直接に「国内法」を適用して、このような片方向的な抵触規範を規定したほうがより適切である。

次に、権利登録地の法律（又は法により権利を付与されたこと）又は行為発生地を適用する。1979年「ハンガリー国際私法」と同様、工業所有権にかかわる内容の規定で、発明者又はその利益継承人に対する保護に関し、特許証明書又は特許出願地の法（第20条第（一）項）を適用する。1984年「ペル民法典」第2093条の規定で知的財産権の存在と効力の全般に関して、国際条約又は特別法の規定を適用しない場合、特許権登録地の法律を適用しなければならない。1928年「Bustamante 法典」の規定で、国際条約の制限を受けるほかに、工業所有権と著作権の取得、登録及び共有は、権利を付与された現地の法律（第115条）による。後者、1978年「オーストリア私法」の規定で無形財産権の創立、内容及び消滅は、使用行為又は侵害行為発生国の法律（第34条第（一）項）による。このような規定の意義は、その内容自体ではなく、それらの規範形式が双方の抵触規範に属することにある。このような規範に基づいて知的財産権の法律適用問題を処理することは、国内外の法律も均等な適用機会があるということを表明する。最終的に国内法又は外国法を適用して具体的な案件における権利登録地（権利付与地）又は行為発生地（使用行為地、権利侵害地）がどの国であるかにより決められる。これは、一つの国の裁判所が涉外知的財産権紛争を処理する場合には、外国の知的財産権法を適用する可能性があることを表明する。」

## (8) 韓国

### (i) 発明の定義

韓国特許法は2条1項に、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、高度なものをいう、と規定している<sup>161</sup>。

### (ii) 発明者の定義

韓国特許法は発明者の定義について明示的に規定していないが、韓国特許庁が発行する審査指針書では、発明者を「自然法則を利用した技術的事項を創作した者を意味する」と定義している。

また、韓国特許法では、特許を受ける権利は、発明者に原始的に帰属し<sup>162</sup>、職務発明の場合、特許を受ける権利は、原始的に発明者である従業員などに帰属するが、使用者などは、予約承継を通じて特許を受ける権利を取得することができる<sup>163</sup>という趣旨の規定を設けている。

### (iii) 共同発明者の定義

韓国特許法は、共同発明者の定義について直接的に規定していない。ただし、共同発明者と関連して2人以上が共同で発明したときには、特許を受ける権利は共有<sup>164</sup>であるという趣旨の規定を設けている。

### (iv) 共同発明者の認定

#### ① 発明への貢献度

韓国特許法は、上述のとおり、2人以上が共同で発明したときには、特許を受ける権利は共有とする、と規定しているだけで、発明にどの程度貢献したときに共同発明者として認められ得るかについては特に規定しておらず、判例なども現在のところ提示されていない<sup>165</sup>。ただし、韓国特許庁が発行した審査指針書では、「共同発明者になるためには、発明が完成するまでの過程のうち少なくとも一部に共同発明者それぞれが技術的な相互補完

---

<sup>161</sup> 2002年9月に韓国特許庁が発行した条文別特許法解説に、自然法則の利用、技術的思想及び高度な創作の意味について言及している。

<sup>162</sup> 韓国特許法第33条第1項本文

<sup>163</sup> 韓国特許法第39条第3項

<sup>164</sup> 韓国特許法第33条2項

<sup>165</sup> 本事案について論議が十分になされない理由について、韓国の場合、共同発明が会社の職務発明である場合が普通であり、その職務発明と関連した法及び/又は会社の社規により、使用者である会社が職務発明に関する権利を自動承継するようになったためであるという説がある。すなわち、発明者は、複数であるものの、権利は会社が単独で保有するようになるので、共同発明者間に争う根拠が無くなるためである。チョン・チャホ教授『特許訴訟研究第3集第』152頁を参照。

を通じて発明の完成に有益な貢献をしなければならない」と示されている。

一方、韓国特許庁が2002年に発行した「職務発明補償制度」では、職務発明における共同発明認定基準に関する基本的な事項を下記のとおり列挙している。

- ・管理者であって、共同発明者に該当する者
  - －具体的な着想をして、部下にその発展及び実現をするようにした者
  - －部下が提出した着想に補充的な着想を加えた者
  - －部下が行った実験又は実験の中間結果を総合的に判断し、新たな着想を加えて発明を完成した者
  - －所属部署内の研究が混迷しているとき、具体的な指導をして発明を可能にした者
  
- ・管理者であって、共同発明者に該当しない者
  - －部下である研究者に対する一般的な管理及び研究に対する日常的な管理をした者
  - －具体的な着想を示すことなく、単にある研究課題を与えて発明者である部下に対して一般的な管理をした者
  - －部下の着想について単に良否の判断をした者
  
- ・管理者でなく、共同発明者に該当する者
  - －ある問題を解決するための技術的手段を着想した者
  - －他人の着想に基づいて研究をし、発明を完成するようにした者
  - －他人の着想について具体化する技術的手段を付加して発明を完成した者
  - －具体化するためには若干不完全な着想をし、他人に一般的な知識の助言又は指導を得て発明を完成した者
  - －他人の発明にヒントを得て、再びその発明の範囲を拡大する発明をした者
  
- ・管理者でなく、共同発明者にも該当しない者
  - －発明者に資金を提供して設備利用の便宜を与えるなど、発明の完成を援助又は委託した者(単純後援者、委託者)
  - －希望条件のみを提示し、それを解決する着想を提供していない者
  - －他人が提示した着想から実用性がありそうなものを選択したことにすぎない者
  - －当該発明について着想のみをし、具体化する過程で実質的に関与していない者

- －発明の過程で研究者の指示で単にデータを整理するか、又は提示された制度、実験などをしたことにすぎない者(単純補助者)
- －単に、一般知識の助言又は提示を与えただけの者

韓国特許庁が発行した職務発明補償制度には、共同発明者として認められる場合と認められない場合に対して2件の日本の判例を参考までに提示している。この2件の日本の判例を以下に示す。

「パチンコ機械に麻雀の上がり数を組み込み、麻雀手札の形状を横、縦に規則的に配列した表示部の表示を落下する打球とするようにし、一定の上がり数を表示させる着想をした者(A)とこの着想を教え、Aと共同で具体化して完成させた者(B)は共同発明者である(日本東京高等裁判1976.4.27)」

「発明者の指示によって発明に関する装置の作成(部品の組立による発明)を担当したにすぎない者は、共同発明者ではない(日本東京地判1979.4.16)」

## ② 従属するクレームのみへの貢献

上位クレームに従属する下位クレームによる発明にのみ貢献した者を共同発明者として認めるか、について明確な規定や判例などは、今回の調査では見当たらなかった。

## ③ 着想の提供と具体化・実施化

韓国では、発明の着想のみで発明が完成することと、発明の着想、具現化、実施化により発明が完成することにおける共同発明者の認定に関連した明確な規定や判例などは、今回の調査では見当たらなかった。

ただし、上記で例示した特許庁発行の「職務発明補償制度」には、共同発明認定基準に関する基本的な事項が発明の着想の提供と着想の具現化と関連して言及している。

一方、化学関連発明において、共同発明者の認定について争った判決としては、下記に示す判決<sup>166</sup>がある。

「ハ. 総合判断

(1)いわゆる実験の科学といえる化学発明は、当該発明の内容と技術水準によって差があり得るものの、予測可能性ないし実現可能性が顕著に不十分であり、実験データが提示された実験例が提示されなければ、その分野において通常の知識を有する者がその発明の

<sup>166</sup> 特許法院 2004. 8. 27. 言渡 2003 ホ 1956 判決

効果を明確に理解して容易に再現できるといい難く、完成した発明と見るのが難しい場合が多いといえる(大法院2001. 11. 30. 言渡2000フ2958判決参照)。特に本件特許発明のような放出調節型農薬製剤に関する発明が完成したといえるためには、一定の形態の農薬組成物を作り出すだけでは不十分であり、そのように製剤された農薬組成物が農薬として商用化されることが出来る程度の物性を備えていなければならないので、さらに農薬は、実際の作物に投入されて効果を発揮することができなければならないので、その農薬の使用量、使用時期、薬効、薬害などを確認するための試験を経て、そのような効果が確認されてこそ初めて農薬発明として完成したといえる。

(2)上記で認めた事実を総合してみれば、生分解性樹脂を用いた放出調節型農薬に炭酸カルシウムや澱粉を混合して樹脂の単価を落とす農薬を製造するという具体的な着想は原告らによりなされており、さらにその発想を実現した農薬2の製造も原告らにより行われており、上記のように製作された試片に対する物性検査も原告2の具体的な依頼によって被告は単にこれを行っただけであるので、農薬2に関する発明の完成とは、全体的な過程において発明に関する具体的な着想及びその物性検査段階までは原告らにより行われたものと見るのに疑問の余地はない。しかし、さらに農薬2に関する使用量、使用時期、薬効、薬害などを確認するための試験過程は、原告らの依頼により行われたというよりは、原告2側の消極的な態度に反して被告自らが自身の利害関係のために独自に行ったと見るべきである。

ところが、1998年5月29日に農科院で行った会議の結果を被告職員がメモして報告した乙第4号証の会議報告書には、農科院と被告の協議事項として、「処方変更はSkygreen 含量別製剤及び薬効検討をDCCが実施」と記載されている事実、同年6月11日から12日の間に被告の蔚山乳化技術研究所で原告1の職員であるグ・ボンチョルと原告2のオ・キョンソック、被告のチョン・ボンジン、ハ・ヨンチョルなどが出席して行った会議に関する被告側の出張報告書(甲第13号証)には、「農科院で推薦する製造処方の場合、価格競争力が非常に低いので、DCCで提案した処方(Skygreen 量を減らし、Starch、Calcium carbonate の仕入れ率を上げる処方)で試験中である」、「農科院で検討したSkygreenのみ入る処方をもっていったん登録した後、今後処方を変更する予定である」と記載されており、同会議に対するオ・キョンソックの報告書(甲第9号証の2)には、「価格競争力が低いので、Skygreen 量を減らし、Starch、Calcium carbonate を添加する処方では試験推進」、「したがって、Skygreenのみ入る処方をもっていったん登録した後、今後処方の変更を推進」と記載されている事実などが認定される所、そうであれば、上記大型共同研究課題は、農薬1に対していったん推進し、原告2によって試薬が製作され、物性まで適したものと判明した農薬2は、いったん農薬1が登録された後に処方変更の方

法で登録することにし、このために被告が農薬1に連続した大型共同研究課題として農薬2に対する薬効、薬害試験まで担当することにしたものと十分に認められるといえる。

ただし、上述した事実関係によれば、原告2の博士研究員であるオ・キョンソックは、農薬1に対する登録まではまだ時間がかなり残っており、しかも特許登録までして推進中であつた農薬1に対する大型共同研究課題の遂行を途中で放棄することを希望しなかつたため、農薬2に対する薬効、薬害試験を急がなかつたが、実際の生産を担当するため、速やかに製造原価を下げる必要がある被告は、農薬1を登録するまで待たずに、独自に薬効、薬害試験をした後、これまでの資料を総合して特許出願までしたと認められる。

そうであれば、原告2から農薬2に対する薬効、薬害試験をしてもらいたいという具体的な依頼がなかつたとしても、農薬2の薬効、薬害試験を農薬1の登録後に被告がすることにするという合意が当事者間にあつたといえるので、被告が原告2の具体的な依頼がなかつたにもかかわらず、その時期を操り上げて薬効、薬害試験をすることにより、発明を完成させたとしても、そのような発明の完成は、原告らと被告の大型共同研究課題に関する協議事項の一環として行われたものであるだけで、被告が独自にしたものではないといえるので、本件特許発明の完成者は、農薬1に関する技術を有して農薬2の開発に関する着想をし、それに関する試片を製作して物性検査までし、追って行われる薬効、薬害試験をする者を被告に指定して委託した原告らであるとするべきか、それとも少なくとも原告らと被告共同であるとするべきである。

原告2が被告などと締結した大型共同研究事業に関する研究協約書(甲第15号証の1)第8条は、「産業財産権のうち政府がサポートした研究費に相当する部分は、乙(原告2)の所有とする」と記載されているが、これは、政府が研究費のみをサポートし、技術は生産企業の協同研究機関で開発した一般的な場合に関するものとみななければならないので、上記条項を本件のように政府側で具体的な技術をすべて提供しながら薬効、薬害試験のみを依頼した場合に対してもそのまま適用し、発明者を研究費の持分割合で判断することは正しくないといえる。

## 二. 小結論

本件特許発明の発明者は、原告らであるか少なくとも原告らと被告の共同であるといえるので、被告独自に発明したものとして登録を受けた本件特許発明には、特許法第133条第1項第1号、第2号、第44条、第33条第1項の本文に該当する無効事由が存在するといえ、そのため、そのような無効事由が存在しないと見た本件審決は不当であるといえる。」

## (v) 国際共同研究

### ① 国際共同研究における共同発明者の認定

国際共同研究にて発明を完成させた場合に、共同発明者の認定について、特許法などに規定はなく、これに関連する学説、判決例などは、今回の調査では見当たらなかった。

本調査研究において韓国調査を依頼した韓国弁理士は、「韓国特許法が発明者と関連して内外国人を区別しておらず、上述したように、審査指針書では共同発明者になるための条件として、発明に対する貢献度のみを言及している点に照らしてみれば、異なる国家に所在する複数の研究者が共同で研究を行って発明を完成した場合であっても、韓国特許法上の共同発明者として認めるのには問題がないと思われる。したがって、今後の国際共同研究における共同発明者の認定が問題となる場合にも、発明の完成に対する貢献度の立証の可否のみが問題になると思われる。」との見解を示している。

### ② 外国法の適用

共同発明者の認定について外国法を適用して判断した判決は、現在のところ見当たらない。

この認定について直接関連する事項ではないが、特許権などの移転を求める訴訟は登録国の専属管轄に属す判決例が存在する。以下に本調査研究における韓国調査を依頼した韓国弁理士の評釈とともに詳細に紹介する。

「特許権移転登録請求訴訟において、国際司法第2条の趣旨に基づいて国際裁判管轄の一般的な判断基準を提示しながら、特許権に関する特殊性を考慮して特許権などの譲渡約定により特許権などの移転を求める訴訟が登録国の専属管轄に属するという点を明確にした判決が存在する<sup>167</sup>。

この判決は、外国で特許登録されるか、又は特許出願中である特許発明に関する権利の移転を内容とする訴訟では、特許権の属地主義の原則上、いくら同一の発明に関するものであっても特許が登録又は特許が出願された国によってそれぞれ異なる権利が付与され、特許権の効力が登録国の領域内でのみ認められ、特許権の登録は、登録国の全権的な行為であるので、当該登録国がその権利の成立と効力及び移転について判断するにおいて最も密接な関連性を有しており、裁判進行の利便性と執行などを通じた裁判の実効性の側面で最も有利であって、該当特許が登録された国が専属管轄権を有すると判示している。また、当事者間で特許登録国ではなく韓国のソウル中央地方法院を管轄法院とすることに合意し

<sup>167</sup> ソウル中央地方法院 2007. 8. 23. 言渡 2006 ガ合 89560 判決



たといっても、その管轄合意の効力が認められず、被告が異議を留保せずに本案について答弁しても、専属管轄の原理に反する限り、国際的な弁論管轄が生じる余地もないと判示している。」

さらに、上記判決を言い渡したソウル中央地方法院は、上記判決の意義に対して大法院のホームページを通じて下記のとおり見解を示している。

「本件は、国際司法第2条の趣旨に基づいて国際裁判管轄の一般的な判断基準を提示しながら、特許権に関する特殊性を考慮して特許権などの譲渡約定により特許権などの移転を求める訴訟が登録国の専属管轄に属するという点を明確にしながらかその判断根拠を明らかにした。」

最近、経済活動のグローバル化とネットワーク化が進められ、国際貿易と国際的な技術交流が拡大されており、これにより特許制度をめぐる環境も大きく変化し、企業の特許権の取得と侵害訴訟は急激に国際化されている。このように知的財産権をめぐる国際的な性質を有する紛争が次第に多く発生しており、今後もより一層増加すると予想されるのに対し、国際裁判管轄と準拠法、外国判決の承認と執行に関する世界的な基準が確立されていない。このような状況において外国で特許登録とされるか、特許出願中である権利に関する譲渡約定による移転登録などの請求に関する訴訟は、その特許を付与した、又は付与する国の専属管轄に属するという点を明確にし、国際的専属管轄に違反する国際的合意管轄と弁論管轄は認められないという点を初めて明らかにした事例としてヘイグ国際司法会議の1999. 10. 第5回特別委員会で確定した『民事及び商事に関する国際裁判管轄権及び外国判決に関する条約準備草案』の第12条第4項の専属管轄に関する内容を積極的に受容し、特許権などの移転登録請求の訴えが登録国の専属管轄に属すると認めたという点に意義が少なくない。」

上記判例の該当部分を下記に引用している。

「国際裁判管轄について明文で規定した国際司法第2条によれば、「法院は、当事者又は紛争になった事案が韓国と実質的な関連がある場合に国際裁判管轄権を有する。この場合、法院は、実質的関連の有無を判断するにおいて国際裁判管轄配分の理念に符合する合理的な原則に従わなければならない(第2条第1項)。また、法院は、国内法の管轄規定を参酌して国際裁判管轄権の有無を判断し、第1項の規定の趣旨に照らして国際裁判管轄の特殊性を十分に考慮しなければならない(第2条第2項)」と定めている。このように国際司法第2条は、国際裁判管轄権認定基準について実質的な関連の原則を受け入れ、訴訟原因である紛争になった事案又は原告・被告などの当事者が法定地の韓国と「実質的な関連」を

有する場合には、韓国法院に国際裁判管轄権を認め、このような実質的な関連の有無は、国際裁判管轄配分の理念と合理的な原則に基づいて決定されなければならないことを宣言している(第1項)。ここで「実質的な関連」とは、韓国法院が裁判管轄権を行使することを正当化できる程度に当事者又は紛争の対象が韓国と関連性を有することを言い、その認定いかんは、法院が具体的な個別事件ごとに総合的な事情を考慮して判断しなければならない。

また、法院が具体的な管轄有無を判断するにおいては、民事訴訟法の土地管轄規定など国内法の管轄規定を参酌するように定めているので、被告の住所、法人や団体の主な事務所又は営業所、不法行為地その他民事訴訟法が規定する裁判籍のうちいずれかが韓国内にある場合には、被告に対して、いったん韓国の国際裁判管轄を認めることができる。ただし、国内法上の裁判籍に関する規定は、国内的観点で制定されたものであるため、国際裁判管轄の特殊性を考慮しなければならない(第2項)。より具体的には、法院としては訴訟当事者の公平、便宜そして予測可能性のような個人的な利益を考慮するだけでなく、裁判の適正、迅速、効率及び判決の実効性などのような観点で軽く見られない問題を含んでいるので、このような法院及び国家の利益もともに考慮するのが相当である。

ところが、特許権に関する属地主義の原則とは、各国の特許権がその成立、移転、効力などについて該当国の法律に基づいて定められ、特許の効力が該当国の領域内でのみ認められることを意味する。すなわち、各国は、その産業政策に基づいて発明についていかなる手続でいかなる効力を付与するのかを各国の法律に基づいて規律しており、韓国においては、韓国特許権の効力が韓国の領域内でのみ認められるものにすぎない。

したがって、国の審査と登録という手続により発生する特許権の付与、登録や有効・無効に関する訴訟については、該当登録国の専属管轄と解釈するのが正しい(ヘイグ国際司法会議の1999.10.第5回特別委員会で確定した「民事及び商事に関する国際裁判管轄権及び外国判決に関する条約準備草案」の第12条第4項は、登録を要する知的財産権の登録、有効性、無効について登録国の専属管轄とすると定めていることも参照のこと)。これは、特許権の場合に、同一の発明に関するものであっても、各国で行政処分によって異なる権利がそれぞれ付与されており、当該権利の登録国がその権利の成立と効力及び移転について判断するにおいて最も密接な関連性を有しており、その登録国で判断するのが裁判進行の利便性の側面や執行などを通じた裁判の実効性の側面で最も有利であり、その権利の登録は、登録国の全権的行為であるため、その権利の成立と効力及び移転に関する最終的確定権限を当該登録国に帰属させるのが相当であるためである。

一方、民事訴訟法第31条によれば、専属管轄が定められた訴えには、管轄の合意を認めない。また、国際的な場合にも、専属管轄が認められる事件では合意管轄が認められないと見るべきである。したがって、当事者間に特定事件について特定の国の法院に裁判管轄があるものと合意しても、その問題になった事件が他の国の裁判権に専属する場合には、その合意の効力が認められないので、特許権のように特定の国家機関の登録を必要とする権利の移転に関する手続の履行を求める訴えにおいて、その登録国以外の国家の法院を管轄法院に定める管轄合意は効力がなく、被告が異議を留保せずに本案について答弁しても、専属管轄の原理に反する限り、弁論管轄が生じる余地もないと見るのが相当である。」

## (9) 欧州特許

### (i) 発明の定義

欧州特許条約は、特許可能な発明の定義を定めているだけで、発明の概念を規定していない。特許可能な発明として、同条約第52条第1項に、積極的な定義である特許可能な発明を規定し、同条第2項に、消極的な定義である特許可能な発明から除外されるものが規定されている。

本調査研究において欧州特許条約調査を依頼した弁護士は、「欧州特許庁による判例法も、発明の概念を一般的に定義するに至っているとは考えられない。しかし、利用可能な判例法から、発明は具体的、かつ、技術的な性質のものでなければならないことは明らかである<sup>168</sup>。技術性の要件を定義する、利用可能な判例法は多数存在する。現在、欧州特許庁は、少なくとも一つの技術的要素を特徴とする発明を対象とするクレームを許可することに前向きであると考えられる<sup>169</sup>。」と見解を示している。

### (ii) 発明者の定義

欧州特許条約第60条第1項において、欧州特許を受ける権利が、発明者又はその権利承継人に属することを規定している。さらに、発明が雇用されている発明者によって成されたものである場合には、特許を受ける権利は、その雇用関係が適用され得る国内法令によって決定されるものとする規定している。しかし、欧州特許条約において、発明者の意味を規定していない。本調査研究において欧州特許条約調査を依頼した弁護士は、「これは国内法令に持ち越される。」との見解を示している。

<sup>168</sup> Board of Appeal Decisions T 854/90 and T 931/95

<sup>169</sup> Board of Appeal Decisions T 258/03

### (iii) 共同発明者の定義

本調査研究において欧州特許条約調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示している。「欧州特許条約は、共同所有権の概念を明確に規定していない。それにもかかわらず、欧州特許庁は、共同発明者の概念を認識し、容認していることは間違いない。具体的には、審判部が、別の共同発明者をさらに指定するために、既に指定されている発明者による同意は必要ないという判決<sup>170</sup>を下している事実から導き出すことができる。

上述したように、欧州特許条約に付属の欧州特許を付与される権利に関する判決の裁判管轄及び認定に関する協定は、いずれの国内裁判所が欧州特許出願の権利付与及び所有権に関する判決を下す法的能力を有するかを決定する仕組みを規定している。この協定は、いずれの法令が発明者の要件の確定に適用されるべきであるかを規定していない。発明者認定の要件の問題が、同条約の自主的な基準において判断されるべきか、又は国内法令及び国際私法に基づいて判断されるべきかについて、成文法上の意見の相違があるように思われる<sup>171</sup>。同条約の自主的な基準において発明者の要件の問題を判断する可能性について、同条約第61条は発明者の要件に関する判断を国内裁判所にゆだねているため、これが実際にはいかに果たされ得るかは明らかでない。したがって、このような共通の同条約の自主的な基準又は判例法を確立し得る法的能力を有する欧州の裁判所は存在しない。」

### (10) まとめ

今回の海外調査の対象国である米国、ドイツ、イギリス、フランス、中国及び韓国において、特許権の成立に関しての発明者の認定については、外国法を適用せず、自国の法律が適用されるとする見解が多数であった。これは、日本においても同様である。

日本も含め各国とも、国際共同研究における共同発明者の認定について、特許法などの規定、判例法及び判決は見当たらなかった。

各国の発明者及び共同発明者の定義、認定の要件及び認定手法については、単なる補助者、助言者、資金の提供者、又は単に命令を下した者は、共同発明者とはならない点については共通していると考えられるが、実務上運用し得る統一的な観点はないと考えられる。

したがって、国際共同研究における共同発明者の認定については、出願及び権利付与される国ごとに、その国の制定法及び判例法に従って認定を行わなければならないと考えられる。

以下に、各国ごとに、共同発明者の認定における要点を示す。

---

<sup>170</sup> Board of Appeal Decisions J 8/82

<sup>171</sup> Singer/Stauder, "Europäisches Patentübereinkommen", 4<sup>th</sup> Ed., Heymanns Verlag, Art. 60, Rdn. 5 and 8 ; Krasser, "Patentrecht", 5<sup>th</sup> Ed., p. 334 を参照

(i) 日本

学説上、発明者とは、真に発明をなした自然人であり、当該発明の創作行為に現実に加担した者だけを指すとする説と、発明者とは、特許請求の範囲に記載された具体的な技術手段を完成させた者であるとする説がある。

共同発明者の認定については、様々な学説、判示事項があり、一概に共同発明者の認定の要件を整理しがたい状況にあると考えられる。ただし、これまでの判決については、発明の特徴的部分への関与の観点から発明者性を判断した事例と、発明の完成時期の観点から発明者を判断した事例に大別できると考えられる。

(ii) 米国

発明者とは、クレーム及びその他に記載された発明の主題を着想した者をいうとする見解がある。判例法によれば、着想とは完全で有効な発明に関する決定的、かつ、永久的なアイデアが発明者の心中に形成されることである。

共同発明者の認定については、発明が着想された時点でその発明は完了したとみなされるのか、又は実施化されて初めて発明が完了したとみなされるのかという問題とは関係なく、クレームの主題を考案した者のみが発明者とみなされ、共同発明者としては少なくとも一定量の協力又は関係を有することが要求されるという見解がある。

(iii) ドイツ

判例法によれば、共同発明者の認定のために、3つの要素が必要になるという見解である。第1の要素は創造的活動によって発明の要旨を作り出した人間のみが発明者となり得ること、第2の要素は、発明は外部から認識されなければならないこと、第3の要素は発明への寄与が創造的なものであることである。この創造的な寄与とは、当業者の通常の実能を超えるものである。

(iv) イギリス

発明者とは、発明の現実の考案者である。

共同発明者の認定の要件として、発明の概念を生み出すこと、すなわち発明の着想に重点が置かれた判例法と、発明の根底となる着想だけではなく、具現化にも重点が置かれた判例法がある。

共同発明者の認定のために必要とされる発明への寄与の態様及び程度に関する問題を扱っている判例は多くは存在しないため、法令及び判例法では、正確な基準を規定し得ないため、事案ごとに裁判官の自由裁量にて、発明者が認定されると思われるという見解がある。

(v) フランス

発明者とは、発見のために研究を行い、技術的課題を解決するための技術的手段を発見し、又はその技術的課題を解決するために実施される技術的手段の発見に参加した者であるとの見解がある。

共同発明者として認定されるためには、別の者によって与えられた指示を実行したのみであるか、又は自身の知識を使用したのみならず、技術的手段の知的、かつ、現実的な決定に、実際に本人が寄与することによって、発明の根底にある技術的課題を解決する技術的手段の発見に参加していなければならないとの見解がある。

(vi) 中国

特許法にいう発明者とは、発明創造の実質的特徴に対し創造性のある貢献をした者を指す。共同発明者の認定については、司法実務において、以下のようにして判断されているとの判示事項がある。

第一に、事実を根拠としてテーマ選択から考案提出、進歩性のある思想の提出、具体的実施態様まで、発明に参加した者の成果に対する貢献度を判断する。

第二に、研究に参加した全員の貢献度を比較することにより、実質的な問題解決に創造性のある貢献をした者が発明者であると確定する。一人又はそれ以上の者が創造性のある貢献をした場合、それらの者は、いずれも共同発明者となる。

上記二つの要素の中で、前者については、発明創造の要件に基づき、発明創造に関連しない者は除かなければならない。後者の発明の創造性については、発明創造に実質的な特徴があり、この実質的な特徴とは、発明創造の技術特徴と現有技術との間に本質的な相違点があり、同本質的な相違点は当業者が連想できるものでなければならない。そして、創造性のある貢献をした者は、発明思想及び関連具体的技術考案を提出した者も含まれる。

(vii) 韓国

発明者は、自然法則を利用した技術的事項を創作した者を意味すると定義されている。

共同発明者になるためには、発明が完成するまでの過程のうち少なくとも一部に共同発明者それぞれが技術的な相互補完を通じて発明の完成に有益な貢献をしなければならないとの指針がある。また、職務発明における共同発明認定基準に、事案ごとの具体的な認定例が挙げられている。

## 2. 特許証などへの発明者の掲載

### (1) 序説

パリ条約第4条の3に、発明者は、特許証に発明者として記載される権利を有する、と規定されている。日本も含め、今回の調査対象国である、米国、ドイツ、イギリス、フランス、中国及び韓国はパリ条約の同盟国<sup>172</sup>であるため、各国ともこのパリ条約の規定を遵守するために同様の規定が制定されている。

一方、出願人が共同発明者の認定を誤ることによって、必然的にこの規定を遵守できなくなることになる。この規定を遵守できないことにより、出願人又は権利者にとって、権利の成立に関して不利益となる規定が存在するか否かは、多大な関心が寄せられる事項である。そこで、以下の項目について調査を行った。

- ・発明者の掲載に関する規定

調査対象国は、すべてパリ条約の締結国であるため、少なくとも上記条約4条の3の規定を遵守する手続を制定されていると考えられる。そこで、特許証などへ発明者の氏名を掲載するための、各国の手続規定について調査を行った。

- ・発明者掲載における発明の対象

出願公開制度を設けている国は、出願された発明の内容とともに、発明者の氏名も公開するため、特許が付与される前に、発明者を申請などしなければならない手続を設けている。加えて、出願される発明は、クレームと明細書に記載されている。このクレームに係る発明と明細書に記載されている発明とは、必ずしも一致しない。このような場合、発明者を認定するための発明は、クレームに係るものを対象とするのか、明細書に記載のものを対象とするのか判断に迷うことになる。

そこで、特許庁へ申請する発明者を確定するための対象たる発明について調査を行った。

- ・クレームの追加、削除に対応する発明者の記載

多くの国で、特許出願の審査などにおいて、クレームの追加、削除などの補正を認める手続規定を設けている。このクレームの追加、削除などの補正により、出願時の発明と補正後の発明に相違が生じることはいうまでもない。これに対応して、出願時にクレームに係る発明の発明者であった者が発明者でなくなる場合、又は、その逆の場合もあり得るであろう。

---

<sup>172</sup> <http://www.wipo.int/members/en/>を参照

そのような場合に、どのような措置をとるべきか、さらに、その措置に関する具体的な手続について調査を行った。

・発明者の欠落、発明者でない者の記載

最後に、出願人又は権利者にとって不利益となる規定について調査を行った。具体的には、出願人が行った発明者の申請に、発明者が欠落していた場合、又は発明者でない者が申請されていた場合、出願が拒絶、付与された特許が取消し又は無効となる規定について調査を行った。加えて、この規定の救済措置についても調査を行った。

(2) 日本

(i) 発明者の掲載に関する規定

特許出願の願書については、特許法第36条第1項柱書に「特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」と規定し、同項2号に「発明者の氏名及び住所及び居所」を掲げている。

出願公開については、特許法第64条第2項柱書に「出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。」と規定し、同項3号に「発明者の氏名及び住所及び居所」を掲げている。

特許公報については、特許法第66条第3項柱書に「次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。」と規定し、同項3号に「発明者の氏名及び住所及び居所」を掲げている。

特許証については、パリ条約第4条の3に「発明者は、特許証に発明者として記載される権利を有する。」と規定されており、特許法第26条に「特許に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。」と規定されている。そして、特許法第28条第1項に「特許庁長官は、特許権の設定の登録があったときは特許権者に対して、特許証を交付する」と規定され、特許法施行規則66条第1項柱書に「特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定し、同項3号に「発明者の氏名及び住所及び居所」を掲げている。

発明者の願書への記載、又は公報などへの掲載に関する判決例としては、「発明者は、発明完成と同時に、特許を受ける権利を取得するとともに、人格権としての発明者名誉権を取得するものと解される。」の旨を示し、「特許法26条によれば、発明者掲載権に関するパリ条約4条の3の規定が我が国において直接に適用されることになる。また、特許法においても、28条第1項、同法施行規則66条4項、36条1項2号、64条2項3号、66条3項3号の各規定が置かれ、これらは、発明者が発明者名誉権（発明者掲載権）を



有することを前提として、これを具体化した規定であると理解できる。」<sup>173</sup>と判示した判決があり、同旨の判示をしている判決<sup>174</sup>もある。

(ii) 発明者掲載における発明の対象

原告が、特許出願の願書に発明者として記載されなかった真の発明者より、特許を受ける権利を譲り受けているとして、特許を受ける権利の確認を求め、かつ、係る出願について査定が行われる前に、判決が言い渡された事件<sup>175</sup>において、「原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めている対象は、単に本件両発明の明細書の特許請求の範囲に記載された発明に限定しているのではなく、本件両発明の特許出願の願書に添付された明細書又は図面に記載された発明全体についてであると解される。」と判示されている。

他の判決例としては、原告が、原告を発明者として記載していない特許が出願されたことによる、発明者名誉権侵害における損害賠償を求めた事件であり、かつ、係る出願について査定が行われる前に、判決が言い渡された事件において、特許法において、特許証には発明者の氏名を記載しなければならないことなどの規定の存在は、発明者が発明者名誉権を有することを前提として、これを具体化した規定であると理解されるとしたうえで、「願書及び公開公報に発明者の氏名などを掲載すべきとされていることは、発明者名誉権を具体化した規定であると解されること、出願に係る発明につきたとえ特許がされても、後に無効審判請求などによって無効とされる可能性があることを考慮すると、特許要件ないし無効理由の有無によって発明者名誉権の保護の有無を決定することは、同権利の保護を不安定なものにするものというべきことなどを考えると、いまだ登録されず、出願手続が特許庁に係属中のものであっても、又は当該出願に係る発明が特許要件を満たさない可能性があるとしても、発明者名誉権の法的保護は及ぶと解すべきである。」<sup>176</sup>と判示している。

一方で「発明者とは、特許請求の範囲に記載された具体的な技術手段を完成させたものである。」<sup>177</sup>「特許権は、従来技術では解決することのできなかつた課題を、新規かつ進歩性を備えた攻勢により解決することに成功した発明に対して付与されるものであるから（特許法29条参照）、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかつた技術的課題の解決を実現するための、従来技術にはみられない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的構成をもって公開した点にある。したがって、特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段の構成、すなわち発明

<sup>173</sup> 大阪地裁 平成14年5月23日判決 平成11年(ワ)第12699号

<sup>174</sup> 東京地裁 平成19年3月23日判決 平成17年(ワ)第8359号

<sup>175</sup> 大阪地裁 平成12年7月25日判決 平10(ワ)第10432号

<sup>176</sup> 東京地裁 平成19年3月23日判決 平成17年(ワ)第8359号、平成17年(ワ)第13753号

<sup>177</sup> 三村量一「発明者の意義」金融・商事判例1236号123頁(2006年)

の特徴的部分の完成に関与した者でなければ、発明者とはいえない。」<sup>178</sup>とする見解もある。

(iii) クレームの追加、削除に対応する発明者の記載

特許請求の範囲が減縮などされた事案を想定して「特許請求の範囲に記載された技術内容の一部についてのみ関与した者は、特許出願過程において特許請求の範囲が減縮され、あるいは分割出願がされた場合に、共同発明者の地位を失うことがある」<sup>179</sup>とする見解がある。

特許庁に出願が継続しているときに、発明者を補正する手続としては、特許法第17条第1項に「手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。」と規定され、方式審査便覧21.50(補正-5)に「特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に記載された発明者、考案者又は意匠の創作をした者の補正は、出願が特許庁に係属している間は認める。」と規定されている。なお、この補正は、下記の書面を添付した手続補正書が提出された場合に限られ、その他、詳細な手続については、方式審査便覧21.50(補正-5)を参照されたい。

「1. 発明者などを変更(追加、削除)する場合

イ. 発明者相互の宣誓書(変更前の願書の発明者の欄に記載のある者と補正後の同欄に記載される者の全員分の真の発明者である旨又はない旨の宣誓)

ロ. 変更(追加、削除)の理由を記載した書面

2. 発明者などの表示の誤記を訂正する場合

誤記の理由を記載した書面

なお、誤記の訂正が発明者自体の変更のおそれがある場合(例えば、姓及び名又は姓及び住所を同時に訂正する場合など)には宣誓書の提出を求める。」<sup>180</sup>

特許査定後に、発明者を追加、削除する補正又は訂正はできない。なお、「発明者についても特許査定後にも訂正を可能とするなどの手続的な仕組みをもうけることも検討の余地があるように思われる。」<sup>181</sup>とする見解もある。

判決例としては特許権の設定の登録後に、職務発明対価を請求した事件において、「一審被告は、原審から当審にかけて、一審原告及びHが本件特許発明の共同発明者であること

<sup>178</sup> 三村量一「発明者の意義」金融・商事判例1236号123頁(2006年)

<sup>179</sup> 三村量一「発明者の意義」金融・商事判例1236号122-125頁(2006年)

<sup>180</sup> 特許庁「方式審査便覧21.50(補正-5) [更新日2007年10月1日]」1頁  
([http://www.jpo.go.jp/shiryoku/ki\\_jun/ki\\_jun2/binran/021-50.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/ki_jun/ki_jun2/binran/021-50.pdf))

<sup>181</sup> 牧野利秋、飯村敏明、三村量一、末吉互、大野聖二『知的財産法の理論と実務 第1巻』315頁 [山田真紀](新日本法規出版、2007年)

を否認し、Iがその唯一の発明者であるなどと主張している。しかし、平成元年8月21日に一審被告からなされた本件特許願（乙6）においてその発明者はX（一審原告）及びHと記載され、平成9年2月13日に登録された本件特許公報（甲1の1）にも上記両名が発明者と記載されているのであるから、発明者とされたX（一審原告）からの職務発明対価請求訴訟において、一審被告が上記両名が発明者でないと主張することは、国家機関である特許庁に対し特許法36条第1項2号に基づき記載した内容と異なることを公然と主張することになり、特段の事情がある場合を除き、信義に反して許されない。」と判示された事件<sup>182</sup>がある。

#### （iv） 発明者の欠落、発明者でない者の記載

特許法などに発明者の欠落、発明者でない者の記載によって、出願が拒絶され、特許が無効となる規定は存在せず、さらに、この旨を判示した判決も存在しない。

したがって、救済措置の規定もない。

### （3） 米国

#### （i） 発明者の掲載に関する規定

米国においては、特許出願は発明者若しくは共同発明者によってなされるか、又はそれらの者の委任を得てなされる必要がある<sup>183</sup>旨が規定されている。特許出願には、宣誓書又は宣言書が含まれていなければならない<sup>184</sup>、宣誓書に関する法定要件は米国特許法第115条に規定されている。米国特許法施行規則 § 1.68<sup>185</sup>に基づき、宣言書をもって宣誓書の代用としうる旨を規定している。

米国特許商標庁は米国特許法施行規則 § 1.63中に宣誓書又は宣言書に関する要件を規定している<sup>186</sup>。その要件とは、宣誓書には署名を付し、各発明者をフルネームによって特定し、各発明者の国籍を特定し、宣誓又は宣言をする者が、名称を記載されている発明者がクレームされ特許が求められている発明の真実のかつ最初の発明者であると考えている旨を陳述することである<sup>187</sup>。

共同発明者は別々に宣誓書又は宣言書を提出することができるが、各人の宣誓書又は宣言書には、宣誓供述人が他の発明者とともに共同発明者であるという事実が記載され、他の発明者の名前が明記されていなければならない<sup>188</sup>旨が規定されている。

発明者が署名を拒否した場合又は手を尽くして搜索しても発明者の所在が不明である場

<sup>182</sup> 知財高裁 平19年3月29日 平成18年(ネ)第10035号

<sup>183</sup> 35 U.S.C. § 111(a)(1), MPEP § 2137.01 も参照

<sup>184</sup> 37 C.F.R. (Code of Federal Regulations) § 1.51(b)(2)

<sup>185</sup> その制定法上の根拠は 35 U.S.C. § 25

<sup>186</sup> 37 C.F.R. § 1.63

<sup>187</sup> MPEP § 602(IV)

<sup>188</sup> 37 C.F.R. § 1.63 を参照

合には、例外が認められている。その場合、他の発明者は自分たち及び未署名の発明者を代表して出願を行うことができ、出願に関連する事実関係の証拠を示した請願書には、宣誓書又は宣言書が添えられていなければならない<sup>189</sup>旨が規定されている。

## (ii) 発明者掲載における発明の対象

出願に含まれる任意の独立又は従属クレームの主題の着想に貢献した共同発明者は、全員が発明者として名指しされなければならない<sup>190</sup>旨が規定されている。

## (iii) クレームの追加、削除に対応する発明者の記載

### ①クレームの削除

米国特許法施行規則 § 1. 48 (b) には、クレームの補正又は削除による発明者の減少について規定されている。具体的には、出願時に正しい発明者の名称が記載されており、その出願に係る審査手続の遂行においてクレームの補正又は削除が行われた結果、出願時に記載されている発明者数より、実際の発明者数が少なくなった場合は、補正書を提出し、クレームされている発明の発明者でない者の名称を削除するよう申請しなければならない旨が規定されている。

したがって、出願時に発明者とされていたが、クレームの削除などが行われ、発明者でない者が生じた場合に、出願人は、その発明者を削除する補正を行わなければならない。

この補正には、以下のものが含まれていなければならない旨が同規則に規定されている。

- 米国特許法施行規則 § 1. 33 (b) に記載されている当事者によって署名された発明者についての訂正申請書であって、名称が記載されていた発明者の中で、削除される者を確認し、当該発明者の発明は出願においてクレームされていないことを承認するもの
- 米国特許法施行規則 § 1. 17 (i) に記載されている手数料

### ②クレームの追加

米国特許法施行規則 § 1. 48 (c) には、クレームの補正又は追加による発明者の追加について規定されている。具体的には、出願時に記載されていなかった発明者による、出願時にクレームされていなかった発明をクレームする場合は、その出願について正しい発明者を記載するために補正することができる旨が規定されている。

したがって、クレームの追加などが行われ、新たに発明者となった者が生じた場合には、出願人は、その発明者を追加する補正を行わなければならないと考えられる。

<sup>189</sup> 37 C.F.R. § 1.47

<sup>190</sup> 35 U.S.C. § 116, 37 C.F.R. § 1.45 を参照

この補正には、以下のものが含まれていなければならない旨が同規則に規定されている

- ・ 発明者についての訂正申請書であって、要望する発明者の変更を記載したもの
- ・ 発明者として追加される個人からの陳述書、クレームの補正によってその追加が必要となったこと、及び発明者の記載における過失は、当該人の詐欺的意図なく生じたという趣旨のもの
- ・ 実際の発明者による宣誓書又は宣言書であって、米国特許法施行規則 § 1. 63 によって要求されるか、又は同 § 1. 42、 § 1. 43 若しくは § 1. 47 によって許容されるもの
- ・ 米国特許法施行規則 § 1. 17 (i) に記載されている手数料
- ・ 当初に名称表示がされていた発明者のいずれかによって譲渡が行われていた場合は、譲受人の承諾書

#### (iv) 発明者の欠落、発明者でない者の記載

本調査研究において米国調査を依頼した米国弁護士は、措置及び手続について、下記のとおり解説している。

「米国では、出願段階における発明者表示の誤りについては米国特許法第 116 条が適用され、特許発行後の発明者表示の誤りについては米国特許法第 256 条が適用される。

発明が 2 人以上の人物によって共同でなされた場合、米国特許法第 116 条により、発明者全員が共同で特許を出願することが要求される。適切な検索を行っても所在が不明であったり連絡がつかなくなったりする発明者がいる場合、他の発明者は不在の発明者抜きに出願を提出することができる<sup>191</sup>。この場合、米国特許商標庁は特許発行が認められる前に不在の発明者に通知しなければならない。不在の発明者は、後日いつでも特許に参加することができる<sup>192</sup>。」

#### ①出願の拒絶・特許の無効

本調査研究において米国調査を依頼した米国弁護士は、措置及び手続について、下記のとおり解説している。

「発明者の表示が正確でない場合、米国特許商標庁は米国特許法第 102 条 (f) 項に基づいて出願を拒絶することができる。共同発明者の欠落及び共同発明者でない者の掲載により、発明者表示の誤りがある場合、米国特許法第 102 条 (f) 項が適用可能である。

<sup>191</sup> 35 U.S.C. § 116 に「共同発明者の内の 1 が特許出願に参加することを拒否したか、又は適切な努力をしたにも拘わらず、当該人を発見すること若しくは当該人に連絡することができなかつた場合は、出願は、他の発明者が本人及び省略された発明者の代理として行うことができる。特許商標庁長官は、該当する事実の証拠が提出され、かつ、同長官が定める通知を省略された発明者に対して行った後、省略された発明者が出願に参加していた場合に有するものと同じ権利に従うことを条件として、出願をした発明者に特許を付与することができる。省略された発明者は、後日、出願に参加することができる」と規定されている。

<sup>192</sup> 35 U.S.C. § 116

米国特許法第102条（f）項は、特許出願は、本法に別段の定めがある場合を除き、発明者によって行われるか又は出願されることについて発明者の委任を受けていなければならないと規定した同法第111条（a）項（1）に対応している。

「発明者表示の誤りに基づいて発行済みの特許を無効にする場合にも、同じ規定を用いることができる。」

## ②救済措置

本調査研究において米国調査を依頼した米国弁護士は、措置及び手続について、下記のとおり解説している。

「出願の発明者の表示に誤りがあった場合、具体的には、共同発明者の欠落及び共同発明者でない者の表示があった場合、米国特許法第116条に基づいて誤りを正すために出願を補正することができる。ただし、誤って発明者として名指しされた者又は発明者として名指しされなかった者の側の詐欺的意図がなく錯誤が生じたことが条件となる<sup>193</sup>。

- ・ 米国特許法施行規則 § 1. 48（a）に基づき、出願に記載された発明者に関する補正には、以下のものが含まれていなければならない。
- ・ 発明者についての訂正申請であって、要望する発明者名の変更を記載したもの
- ・ 発明者として追加された者及び発明者として削除された者からの陳述書であって、発明者における過失は当該人の詐欺的意図なく生じたという趣旨のもの
- ・ 適性な発明者による宣誓書又は宣言書であって、米国特許法施行規則 § 1. 63 によって要求されるか、又は同 § 1. 42、§ 1. 43 若しくは § 1. 47 によって許容されるもの
- ・ 米国特許法施行規則 § 1. 17（i）に定める手数料
- ・ 当初に名称が記載された発明者の何れかによって譲渡が行われていた場合には、譲受人の承諾書<sup>194</sup>

特許発行後に、上記と同様の発明者の表示の誤りがあることが分かった場合、すべての当事者及び譲受人が同意し、かつ、米国特許法第256条に基づく誤りを裏付ける事実証拠があるならば、米国特許商標庁は訂正の証明書を発行することができる<sup>195</sup>。米国特許法第116条の場合と同様、その誤りの発生につき詐欺的意図があってはならない。

米国特許法施行規則 § 1. 324（b）に基づき、発行済みの特許に含まれる発明者の表示の訂正申請には、次のものが添付されていなければならない。

---

<sup>193</sup> MPEP § 201.03 を参照

<sup>194</sup> MPEP § 201.03 を参照

<sup>195</sup> 35 U. S. C. § 256

- ・ 1又は2以上の発明者が追加される場合は、発明者として追加される個々人からの陳述書であって、発明者に係る過誤は当該人の詐欺的意図なく生じたというもの
- ・ 現在、名称が記載に名指しされている発明者であって、前記に基づく陳述書を提出しなかった者による陳述書であって、発明者の変更同意するか又は請求されている発明者の変更に関して不同意はないことを陳述しているかのいずれかのもの
- ・ 前々記及び前記に基づく陳述書を提出する当事者からの譲受人全員による陳述書であって、当該特許に関する発明者の変更同意するものであり、米国特許法施行規則 § 3. 73 (b) の要件を満たしているもの
- ・ 米国特許法施行規則 § 1. 20 (b) に記載されている手数料

ただし、発行済み特許の発明者変更について当事者全員の同意が得られなかった場合、その紛争は裁判所によって解決されることになり、裁判所は関係者全員に通知して事情を聴取した上で特許の訂正を命じることができる。当初漏れていた発明者が発明者として追加されるためには、追加される発明者は、裏付けとなる明白にして説得力のある証拠によって、少なくとも一つのクレームの着想に対する当該発明者の貢献を立証しなければならない<sup>196</sup>。」

---

<sup>196</sup> *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998)

#### (4) ドイツ

##### (i) 発明者の掲載に関する規定

特許証における発明者の指定に関する、パリ条約第4条に基づいて、ドイツ特許法は特許出願における発明者の名前の記述を要求する旨を規定している。具体的には、発明者は、所定の期間内に特許を求める出願人によって指定されなければならない<sup>197</sup>。加えて、発明者は特許文書、例えば、公開特許公報又は登録特許などにおいて掲記されなければならないとも規定している<sup>198</sup>。

##### (ii) 発明者掲載における発明の対象

本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、「連邦最高裁判所 Verkranzungsverfahren 事件の判決によれば、クレームによって規定される発明に寄与したすべての発明者が挙げられるべきであると判示されている<sup>199</sup>。」との見解を述べている。

##### (iii) クレームの追加、削除に対応する発明者の記載

本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示し手続を解説している。

「一般原則として、発明者の追加、削除及びクレームに関連する補正について、補正後のクレームされている発明のすべての発明者の名が挙げられるように一貫していなければならない。

実際には、発明者の指定の訂正の請求は、以前に指定されていた発明者の承認を宣言することを伴わなければならない。発明者の指定の訂正に対して同意する義務は、以前に指定されていた発明者、及び出願人又は特許権者に課されている<sup>200</sup>。

必要であれば、訂正を請求する者は、民事裁判所へ、発明者の指定の訂正に対する同意を求める訴訟を開始することができる。この場合、裁判所の法的強制力のある判決が同意の宣言の代わりとなる<sup>201</sup>。例外として、発明者の指定の訂正に対する同意が出願の公開前に請求された場合には、発明者の指定の訂正に対して同意してはならない<sup>202</sup>。

ドイツ特許商標庁における手続において、ドイツ特許法第63条第2項は、出願人又は特許権者及び誤って指定された発明者は、発明者の指定を訂正することに同意する義務を有すると規定している。ドイツ特許施行規則第8条第2項によると、このような同意は書面にて行わなければならない。

---

<sup>197</sup> § 37 PatG (Patentgesetz)

<sup>198</sup> § 63 PatG

<sup>199</sup> BGH "Verkranzungsverfahren", GRUR 2004, 50

<sup>200</sup> § 63(2) PatG, 1st sentence

<sup>201</sup> BPatGE (Entscheidungen des Bundespatentgerichts), 26, 152

<sup>202</sup> BPatGE, 13, 53, BPatGE, 25, 131



ドイツ特許法第63条第3項は、さらに、発明者の指定の訂正は、既に発行されている文書に対しては行われないうこと、すなわち、そのような文書は訂正された形で再発行されないと規定している。同第63条3項によって導入されたこの制限は別として、発明者の指定の訂正が許される期間についての制限はない。」

(iv) 発明者の欠落、発明者でない者の記載

本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示し手続を解説している。

「ドイツ特許法第37条第1項は、発明者の指定の提出の期限を、出願日又は優先日から起算して15か月と規定している。この期限は、正当な理由が与えられることを条件として、登録日の後にも延長することができる<sup>203</sup>。そして、同法第37条には、この期限が守られなかった場合の自動的な制裁措置は規定していない。ただし、以下の手続が適用され得る。

同法第42条第1項は、ドイツ特許商標庁が出願の自明の瑕疵についての審査を実行すると規定している。これは、上記第37条の規定に従っていないことを含んでいる。このような自明の瑕疵によって、当該瑕疵を克服するための期限を設定する拒絶理由通知書が発行される。これが成されない場合には、審査により出願は拒絶される<sup>204</sup>。同法第45条第1項では、審査において、同法第37条に基づき実体審査中での瑕疵に対しても、当該瑕疵が自明であるか否かにかかわらず拒絶しなければならないと規定している。瑕疵が発見された場合には、期限を設定する拒絶理由通知書が発行される。この瑕疵が除去されない場合には、出願は拒絶される<sup>205</sup>。

しかしながら、同法第37条第1項第3文は、特許庁は発明者の指定の真否を審査しないと明確に述べている。したがって、特許庁は発明者の指定の真否に関する独自の調査を行わない。同第42条及び同第45条の審査は、通常の場合下では、必要とされる情報がすべて又は部分的に不足している。発明者の誤った指定は、それ自体は出願に対していかなる自動的な、有害な影響ももたらさない。特に、これは、拒絶又は取消しの理由を表さない。誤った発明者の指定は、誤って指定された発明者が訴訟手続によって指定の訂正を求める可能性を開いているにすぎないと解される。

特許が登録となった後については、ドイツ特許法第20条第1項(2)は、同法第37条第2項、すなわち、出願人又は特許権者による発明者の指定の期限延長がなされたとき、必要な宣言が期日までに提出されない場合には、特許は消滅すると規定している。

一方、発明者の指定が所定のように提出されるが誤った情報を含んでいる場合には、法

---

<sup>203</sup> § 37(2) PatG

<sup>204</sup> § 42(3) PatG

<sup>205</sup> § 48 PatG

的な結果を予測することはできない。何故なら、誤った発明者の指定は同法第21条に従った特許の取消しの理由にはならないからである。」

(5) イギリス

(i) 発明者の掲載に関する規定

イギリス特許法第13条第1項に、発明者又は共同発明者は、当該発明に付与された特許にそのような者として掲記される権利を有し、当該発明の公告された特許出願中にそのような者として掲記される権利を有する旨が規定されている。同条第2項に、特許出願人は、既に特許庁に提出していた場合を除き、所定の期間内に特許庁に、発明者であると出願人が信じる者を特定した陳述書を提出するものとし、これを怠るときは、その出願は、取り下げられたものとみなす旨が規定されている。この規定に関し、本調査報告においてイギリス調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示し手続を解説している。

「通常の下況下では、発明者の名前は、特許登録簿、公開出願のフロントページ、及び登録特許公報のフロントページに表示される。上記のように、イギリス特許法第13条は発明の発明者に、当該特許の公開公報及び特許公報に、氏名を掲記される権利を与えている。

実務としては、発明者の指定は、一定の特許様式、特に特許様式7/77を提出することによって実行される。この様式は、通常、いずれが先に満了する場合でも、優先日から16か月以内、又は出願日から16か月以内に提出されなければならない。この16か月の期間は、当然の権利として最大1か月まで延長することができ、長官の自由裁量により更に1か月延長される可能性がある。

発明者は上記の権利を有するが、イギリス特許規則第15条Aは、これらの権利を放棄することを許可している。この権利を放棄した場合は、その名前及び住所は公開出願及び登録特許公報には公表されず、また公衆が利用可能な文書から削除されるであろう。このような場合でも、通常期限内に特許様式7/77を提出することによって発明者を指定する必要がある。」

(ii) 発明者掲載における発明の対象

本調査報告においてイギリス調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示している。

「上述したように、上記の発明の意味は、法令において定義されていないため解釈が自由である。上記したイギリス特許法13条は付与前の事柄に関するため、発明は、新規性及び進歩性の問題とは関係なく、発見されたと思われる概念に関するものと思われる。判例法によると、発明者であるためには、明らかに、特許を得ようとする発明概念を導き出すための寄与を行う必要がある。このような寄与を行ったすべての者を共同発明者として含むように注意しなければならないが、一方でこのような寄与を行っていない者は発明者として

挙げられない<sup>206</sup>。

したがって、2人以上の発明者が関係する場合には、発明者として記載されるための申請は、当該特許又は特許出願においてクレームされている主題に関連して為されなければならないと解される。加えて、通常の場合では、明細書にのみ記載されておりクレームには含まれていない事項に寄与した発明者が指定されるべきではない。これに対する一つの例外は、クレームのセットが、イギリスにおいては許可可能であるが、他の国の特許法などにおいてはほとんど許可されない、実質的に添付図面を参照して明細書本文に記載されたとおりのプロダクト／プロセス／装置の形態である、いわゆるオムニバスクレームを含む場合である。このようなクレームは、出願書類にて実施形態を説明しているため、明細書に具体的に開示されているが他のクレームには開示されていない主題のみに寄与した発明者は、このようなクレームが含まれている場合には指定されるべきである。」

### (iii) クレームの追加、削除に対応する発明者の記載

本調査報告においてイギリス調査を依頼した弁護士は、「2人以上の発明者が関係する場合には、発明者として記載されるための申請は、当該特許又は特許出願においてクレームされている主題に関連して成されなければならない。そうすると、クレームの補正などにより、発明者を追加、削除する必要が生じる。」との見解を示している。

さらに、同弁護士は、発明者を削除する手続きについて、以下のように解説している。「イギリス特許法第13条第3項に、出願当初挙げられていた発明者を削除する可能性について以下のように規定されている。

『ある者が単独の又は共同の発明者として掲記されたときは、前記の者がそのような者として掲記されるべきでなかったと主張する他人は、いつでもその趣旨の証明書を交付するよう長官に申請することができ、長官は、前記の証明書を交付することができる。』

この手続については、イギリス特許規則第14条に記載されている。同条第1項(b)に、イギリス特許法第13条第3項に基づく、長官に対する申請は、特許様式2/77により行わなければならない、また、申請書にはその写し1部及び根拠とする事実を十分に説明する陳述書正副2通を添付しなければならないと規定されている。さらに、同規則第14条第2項(a)には、長官は、申請書及び陳述書の一切の写しを、その特許の所有者又は出願人として登録されているすべての者、及び当該申請によって経済的に影響を受ける可能性があると考えられる他のすべての者に送付しなければならないと、規定されている。実際には、当該申請書の写しは、その名前の削除が請求されている、発明者にも送付される。

---

<sup>206</sup> Xaar の国際出願 (BL 0/257/98)

このような申請により、訂正された発明者が記載された、特許又は公開出願についての公報が発行されるであろう。さらに、以前は発明者として挙げられていた者が、そのように挙げられるべきではなかったということの証明書が発行され得る。

さらに、いかなる者も発明者を記録から削除する申請をすることができることは、注目すべき関心事項である。

出願日又は優先日から16か月以内であれば、同規則第13条の規定に基づく発明者の訂正の代替案とし、以下の手続が取り得る。その手続は、発明者の訂正を、原提出の様式に代わる新たな特許様式7/77として単に提出することである。この場合、訂正又は削除が必要な理由の説明は一切必要がないため、前記手続に比べ、はるかに容易に行うことができる。

一方、発明者として削除を申請されている者が異議を唱える機会も与えている。同規則第14条第3項には、同条第2項に基づき長官より送付された申請書及び陳述書の写しを受領した者が、申請に異議申立をしようとするときは、写しが当該の者に送付された日より6週間の期間内に、異議申立理由を十分に説明する反対陳述書正副2通を提出しなければならないと規定されている。」

さらに、同弁護士は、発明者を追加する手続きについて、以下のように解説している

「特許法は、出願当初は挙げられていなかった新たな発明者を追加することによる発明者の訂正を可能にしている。この手続の規定は、同規則第14条第1項第1号に、長官に対して行う申請は、発明に関する付与された特許又は公開された特許出願に、発明者又は共同発明者として記載されているべきであるということを主張する者により為すことができると規定されている。

発明者を追加する訂正は、上述した出願当初に指定されていた発明者の削除に関するものと同様である。しかしながら、重要な相違点は、発明者の訂正を申請し得る者は、除かれていた発明者であることを明確に述べていることである。したがって、何人によっても為され得る、出願当初挙げられていた発明者を削除する請求とは異なり、名前を追加する請求は、その者自身によってしか為され得ない。代理として当該特許の出願人又は特許所有者が行うことはできない。

上記で説明したように、特許第13条第1項は、発明の発明者又は共同発明者は、当該発明に与えられた特許にそのような者として掲記される権利を有し、もし可能な場合には当該発明の公告された特許出願中にそのような者として掲記される権利を有することを規定している。当然、これは、その理由を問わず、原提出の特許様式7/77において特定されなかった真の発明者又は共同発明者にも適用される。」

(iv) 発明者の欠落、発明者でない者の記載

本調査報告においてイギリス調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示し及び手続を解説している。

「発明者を指定する特許様式7/77を、通常、イギリス特許法第13条第2項、及びイギリス特許規則第15条第1項によって指示されるように、いずれが先であろうとも優先日又は出願日から16か月以内に提出しなければならない。この16か月の期間は、当然の権利として最大1か月まで延長することができ、長官の自由裁量によりさらに1か月延長される可能性がある。

特許様式7/77が期限内に提出されないか、又は、例えば特許を求める発明に対する出願人の権利の根拠が指示されていないことにより、誤りがあるか不完全である場合には、出願は、同法第13条第2項において明記されているように、取り下げられるものとみなされる。このような場合には回復が可能であるが、この救済策は様式が提出又は完成されていないことが意図的でなかった場合にのみ適用可能である。

過去に、特許様式7/77が提出されなかったために出願が拒絶又は拒否されたことがあり、その理由は、この様式が提出されなかったことが、イギリスの法令に基づいて形式的要件に従っていないとみなされたことによる。さらに、イギリス特許庁はこの瑕疵に対して注意を喚起する義務はない。

したがって、特許庁は、期限が迫り、この状況が見逃された時点で、出願人にこれについて指摘するよう義務付けられていない。

発明者の指定が全く提出されなかったことが深刻な結果になる可能性があるのに対し、発明者の誤った指定のために誤った発明者の名前が挙げられることは、それ自体は出願に対していかなる有害な影響ももたらさない。発明者の誤った指定は拒絶又は取消の理由にはならない。登録後の特許についても、係属中の出願と同様に、誤った発明者が指定されていることに関して、何ら規定されていない。

特に挙げられるべきではなかったのに挙げられている者が存在すること、又は挙げられるべきであった者が存在しないことによる、発明者の指定における誤りの唯一の結果は、関連する者が発明者の指定から削除されるか又は適切に追加される可能性を開いているにすぎない。

よって、発明者の指定における誤りによって権利付与された発明者が削除されたか又は権利付与されていない発明者が含まれたことにより起こり得る結果は、関連する者が発明者の指定から削除又は発明者として追加されるように、この誤りを訂正するための上申書が提出され得ることである。当然のことながら、このような出願は登録特許の所有権に影響を及ぼす可能性があるということになる。」

## (6) フランス

### (i) 発明者の掲載に関する規定

知的財産権規則第612条第10には、特許出願を出願する際に、特許付与請求書に、発明者のそれぞれの姓名及び居所を記載する旨が規定されている。

さらに、発明者は特許又は特許出願に挙げられることを放棄することができる旨も規定されている<sup>207</sup>。

### (ii) 発明者掲載における発明の対象

知的財産権規則第611条第15は、フランス特許庁は請求書において記載されている発明者が真の発明者であるか否かは確認しない旨が規定している。

### (iii) クレームの追加、削除に対応する発明者の記載

知的財産権規則第611条第17は、これらの二つの事例を扱っており、発明者の指定の訂正は、誤って指定された者の同意書を添付した請求書によってのみ行うことができるものとし、出願人又は特許権者が係る請求書を提出しない場合にはそのいずれか一方の者の同意書を提出するものとする規定している。

### (iv) 発明者の欠落、発明者でない者の記載

本調査報告においてフランス調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示している。

「フランスには、発明者の名前が挙げられていないこと、又は真の発明者でない者が発明者として挙げられていることが、特許が無効となる理由にはならないと判決している判例法が存在する。

知的財産権規則第612条36は、特許明細書の交付及び印刷手数料の納付を行うまでは、出願人は、表記又は転写の誤り及び提出済みの書類において発見された筆記ミスの補正を求める、理由を付した請求を行うことができると規定している。

発明者の名前が挙げられていないこと、又は真の発明者でない者が発明者として挙げられていることが、特許が無効となる理由にはならないため、救済も存在しない。」

## (7) 中国

### (i) 発明者の掲載に関する規定

中国特許法第17条に、発明者又は創作者は、特許書類に自己が発明者又は創作者であることを明記する権利を有する旨が規定されている。この規定に関して、本調査研究において中国調査を依頼した、知的財産権代理事務所は、下記の見解を示し、手続を解説して

---

<sup>207</sup> Article R.611-16 Intellectual Property Code

いる。「発明又は実用新案の特許出願をする場合は、願書などの書類を提出しなければならない。願書には発明者又は創作者の氏名を明記しなければならない旨が規定されている。さらに、発明者は特許庁に自分の氏名を公開しないように申し出ることができる。この場合、特許出願を提出する時、自分の氏名を公開しないように請求する場合には、願書の発明者の項に記入された発明者氏名の後に、氏名を公開しないと明記すべきであろう。氏名非公開の請求を提出してから、審査を経て、要求に適合していると認めた場合、特許庁は特許公報、明細書及び特許証書などにいずれもその氏名を公開しないこととなる。なお、発明者は再び氏名を公開するような請求を提出することはできない<sup>208</sup>。」

#### (ii) 発明者掲載における発明の対象

本調査研究において中国調査を依頼した、知的財産権代理事務所は、「特許法実施細則規則12によれば、発明者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す。そのため、発明者であるか否かを判断する場合の唯一の根拠は発明創造の実質的な特徴に対し創造的な貢献をしたか否かということである。」との見解を示している。

#### (iii) クレームの追加、削除に対応する発明者の記載

本調査研究において中国調査を依頼した、知的財産権代理事務所は、「請求範囲又は明細書内容の補正により発明者を変更する場合には、法的根拠がない。もし、請求範囲の補正により、発明者が当該発明創造の実質的特徴に対し創造的な貢献を喪失した場合には、すべての発明者の同意を得て、発明者を変更することができる。」との見解を示している。

#### (iv) 発明者の欠落、発明者でない者の記載

本調査研究において中国調査を依頼した、知的財産権代理事務所は、下記の見解を示し、手続を解説している。

「特許審査手続において、審査官は出願願書に記載された発明者が特許法の規定に適合するか否かを審査しないため、出願が拒絶されることはない。発明者の署名により、その特許が取り消され又は無効とされることはない。

出願書類の発明者の氏名の変更の手続は、下記のとおりである<sup>209</sup>。

「書誌的事項変更届、中国特許庁の指定様式書類、下記に関する証明書類を提出する。

- ・ 発明者、設計者の氏名を変更する場合には、書誌的事項変更届を提出するほか、戸籍管理機関より発行された改名の証明書を添付しなければならない。
- ・ 発明者の氏名が誤記又は記入漏洩のため変更する場合には、全体出願人（又は特許

<sup>208</sup> 審査基準(2006)第15頁

<sup>209</sup> 審査基準(2006)第38-41頁

権者) 及び変更前のすべての発明者により署名又は捺印された証明書類を提出しなければならない。

- ・ 発明者の資格紛争により、氏名を変更する場合には、出願人（特許権者）が権利帰属紛争解決方法を参照して解決する。すなわち、当該紛争につき協議して解決した場合、全体当事者の署名又は捺印済みの権利変更協議書を提出すべきである。特許業務管理機関により解決された場合、当該機関発行の調停書を提出すべきである。裁判所の調停又は判決により解決された場合、合法的な発明者は法律効力が発生された処理決定又は判決書を提出し、一審判決であれば、上訴か否かを判断する必要がある。
- ・ 発明者の氏名につき、その中国語訳の修正により変更する場合には、発明者より署名又は捺印された中国語訳の変更声明を提出しなければならない。」

費用は、官庁手数料は200元（RMB）であり、納付期限は、別途規定のある場合を除き、変更提出後1か月以内に納付すべきである。期限満了後に納付せずに、又は満額で納付しなかった場合には、書誌的事項変更届を提出しなかったものとみなされる。

特許代理機構に依頼しない場合には、書誌的事項変更手続について、出願人（又は特許権者）又はその代表者が取り扱うことになる。特許代理機構に依頼する場合には、特許代理機構により手続を代行される。権利の変更により代理人が変更する場合には、新しい権利者又は新たに依頼する特許代理機構が手続を代行する。

一方、特許証については、以下の旨が審査基準に示されている<sup>210</sup>。したがって、権利が付与された後に、特許証に記載された発明者を変更することはできない。

「特許証（原本又は副本）が発行された後、それを紛失（特許庁の責任により紛失した場合を除く）、破損又は消滅した場合には、特許庁は再び新しい特許証を発行しない。特許権の譲渡、承継又は贈与により特許権者が変更した場合には、特許庁は再び新しい特許権者に特許証を発行しない。特許権の帰属紛争のため、裁判所より判決が言い渡され、又は特許管理機関により調停されたので、特許権者が変更した場合には、判決書又は調停書が発効された後、当事者は特許権者変更手続を請求すると同時に、特許証書の交換も請求できる。」

発明者の署名に関する紛争が生じた場合には、特許法実施細則 規則79の規定により、特許業務管理機関に調停を請求でき、裁判所に民事訴訟を提起することもできる。中国民事訴訟法第85条の規定によれば、裁判所が審理する民事事件に関し、当事者の自由意思によるという原則に基づき、事実を明らかにしたうえで、事実判明の調停を行う。高等裁

---

<sup>210</sup> 審査基準(2006)第473頁



判所の『中華人民共和国民事訴訟』を適用する若干問題に関する意見』において、民事事件を審理する場合、当事者の自由意思及び合法的にという原則に基づき調停を行うと規定されている。これにより、裁判所は発明者の資格に関する民事紛争案件を審理するとき、調停することができる。ただし、調停の前提としては、事実が明らかで、事実が判明できたことである。また調停において、当事者の自由意思、合法的にという原則に従う。すなわち、裁判所は審理を経て、事実を判明した後、法により、発明者又は設計者を判明した際に、当事者が調停を申し入れれば、調停を行う。当事者が調停したくない場合には、裁判所は事実を明確にしたうえで、判決を言い渡すことができる。

発明者であるかどうかを判断する根拠は、特許法実施細則 規則 12 であるため、調停又は判決により、発明者又は設計者の資格を確定する結果は同じである。」

なお、発明者の誤記により出願が拒絶、特許が無効とはならないため、救済措置も規定されていない。

## (8) 韓国

### (i) 発明者の掲載に関する規定

特許法第 42 条第 1 項は、特許を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した特許出願書を特許庁長に提出しなければならない旨を規定し、同項第 5 号に発明者の氏名及び住所を挙げている。

特許証については、特許法第 86 条第 1 項に、特許庁長は特許権の設定登録をしたときには、特許権者に特許証を交付しなければならないと規定しており、さらに、特許法施行規則第 50 条第 1 項に、特許庁長は特許権の設定登録をしたときには、法第 86 条第 1 項によりその特許権者に別紙第 26 号書式の特許証を交付しなければならないと規定している。

### (ii) 発明者掲載における発明の対象

本調査研究において韓国調査を依頼した弁理士は、「明細書に記載された発明の発明者を記載するか、又はクレームによる発明の発明者を記載するかについて明確な規定や判例などは今のところ提示されていない。」との見解を示している。

学説として、発明は、状況に応じて創作されたすべての発明、明細書に開示された発明、請求された発明及び特許発明として多義的な概念を有することができるとする下記に示す見解がある。

「創作当時の共同発明者は、創作発明に寄与したすべての者をいい、創作と同時に共同発明者が定められ、共同発明者が変動する可能性はない。開示発明の共同発明者は、創作発

明の共同発明者のうち出願明細書に開示されている発明に寄与したすべての者をいう。明細書は、出願手続の係属中に補正を通じて変更されることがあるので、補正を通じて該当発明に関する記載が削除される場合、開示発明の共同発明者は変更されることがある。補正を通じて請求項(請求発明)の削除、追加又は変更が可能であるので、請求発明に対する共同発明者も変更されることがある。特許発明も異議申立手続又は訂正審判手続などを通じて変更されることがある。そのような手続を通じてある請求項が削除される場合、その請求項の創作にのみ寄与した共同発明者は、これ以上共同発明者ではなくなり得る。<sup>211)</sup>

### (iii) クレームの追加、削除に対応する発明者の記載

本調査研究において韓国調査を依頼した弁理士は、「発明者の氏名を記載することにおいて、クレームの補正により発明者が変更されるべきかについて明確な規定や判例などは今のところ提示されていない。」との見解を示している。

なお、学説として上述したように、発明は、多義的な概念を有するという見解が存在する。

### (iv) 発明者の欠落、発明者でない者の記載

本調査研究において韓国調査を依頼した弁理士は、「発明者の記載に誤りがあっても、すなわち発明者の欠落、発明者でない者の記載があっても、韓国特許法第62条及び第133条による拒絶及び無効事由に該当しない<sup>212)</sup>。すなわち、正当な権利者ではない場合には、冒認出願となり、拒絶理由又は無効の事由になるが、出願人が正当な権利者であり、単に発明者氏名が誤って記載された場合、それが拒絶、取消し又は無効の事由にはならない。」との見解を示している。

また、発明者の記載が誤っているか、又は欠落した場合の、発明者記載の訂正及び追加について、本調査研究において韓国調査を依頼した弁理士は、下記のとおり解説している。

「特許出願人が錯誤により特許出願書において発明者のうち一部の発明者の記載を欠落し又は誤記をしたときには、その特許出願について特許可否決定の前に追加又は訂正することができる。ただし、発明者の記載が誤記であるのが明白な場合には、特許可否決定以降も訂正することができる<sup>213)</sup>。

したがって、特許出願書上の発明者の記載が誤っている場合には、特許権の設定登録前

<sup>211)</sup> チョン・チャホ『特許訴訟研究第3集』第144頁

<sup>212)</sup> 異議申立制度は、2006年3月3日付法律改正により廃止され、2007年7月1日以降に設定登録された特許については、異議申立をすることができず、無効審判の請求のみが可能。

<sup>213)</sup> 特許法施行規則第28条第1項

に追加及び訂正が可能であり、設定登録後の場合には、明白な誤記であるものに限定して発明者の訂正が可能となる。

この訂正及び追加については、下記の規定に従って行うことができる。

- ・ 特許出願人が第28条第1項により発明者を追加又は訂正しようとする場合に、次の各号による補正書又は申請書を特許庁長に提出しなければならない<sup>214</sup>。
  - － 特許権の設定登録前には別紙第9号書式の補正書
  - － 特許権の設定登録後には別紙第29号書式の訂正交付申請書

さらに、特許証の訂正交付などの手続と関連して特許法施行規則には次のとおり規定されている。

- ・ 特許庁長は、特許証が特許原簿その他書類と符合しないときには、申請により又は職権で特許証を回収して訂正交付するか、又は新たな特許証を交付しなければならない<sup>215</sup>。
- ・ 特許庁長は、特許法第86条第2項の規定により特許証を訂正交付しようとするときには、別紙第27号書式の登録事項欄にその訂正事項を記載捺印し、当該特許証に編綴して交付しなければならない<sup>216</sup>。
- ・ 特許証又は携帯用特許証の訂正交付を受けようとする者は、別紙第29号書式の申請書に特許証又は携帯用特許証を添付して特許庁長に提出しなければならない<sup>217</sup>。」

上述のとおり、発明者の誤記によって出願が拒絶又は無効とはならないため、救済措置も規定されていない。

---

<sup>214</sup> 特許法施行規則第28条第2項

<sup>215</sup> 特許法第86条第2項

<sup>216</sup> 特許法施行規則第50条第3項

<sup>217</sup> 特許法施行規則第51条第2項

(9) 欧州特許条約

(i) 発明者の掲載に関する規定

本調査研究において欧州特許条約調査を依頼した弁護士は、下記のとおり解説している。

「欧州特許条約第81条及び欧州特許付与に関する条約施行規則（以下、EPC規則と略称する）第17条に、出願人は発明者を指定しなければならないと規定されている。同条約第62条及び同規則第18条は、発明者は欧州特許庁において、公開された欧州特許出願及び欧州特許明細書に掲載されると規定されている。

① 旧法が適用される場合

欧州特許庁は、発明者の指定が同条約第91条第1項(f)<sup>218</sup>に規定されているように提出されているか否かを審査しなければならない。旧法に基づいて、発明者の指定が所定の期間内に提出されない場合には、出願は取り下げられたものとみなされる<sup>219</sup>。所定の期間は、いずれが後であろうとも、優先日から16か月<sup>220</sup>又は出願人に発明者の指定が欠けていることを通知する局指令の通知から2か月以内である<sup>221</sup>。

② 現行法が適用される場合

欧州特許庁は、発明者の指定が同条約第90条第3項に規定されているように提出されているか否かを審査しなければならない。発明者の指定が所定の期間内に提出されない場合には、出願は拒絶となる<sup>222</sup>。所定の期間は、いずれが後であろうとも、優先日から16か月<sup>223</sup>又は出願人に発明者の指定が欠けていることを通知する局指令の通知から2か月以内である<sup>224</sup>。」

(ii) 発明者の欠落、発明者でない者の記載

本調査研究において欧州特許条約調査を依頼した弁護士は、「欧州特許条約は、発明者の指定が、所定の期間内に提出されているが誤った情報を含んでいる場合の、いかなる法律上の結果も規定していない。誤った発明者の指定によって害を被る発明者は、出願人及び誤って指定された発明者と思われる者の両方の同意を得なければならない。当該同意を得るために訴訟が起こされる場合がある。特許付与後において、発明者の誤った指定は異議申立の有効な理由にはならず<sup>225</sup>、またいかなる自動的な権利の喪失についての規定も存在しない。」との見解を示している。

---

<sup>218</sup> Article 91(1)(f) EPC 1973

<sup>219</sup> Article 91(5) EPC 1973

<sup>220</sup> Article 91(5) EPC 1973

<sup>221</sup> Rule 42(1) EPC

<sup>222</sup> Article 90(3) EPC

<sup>223</sup> Article 90(3) EPC

<sup>224</sup> Rule 60(1) EPC

<sup>225</sup> Article 100 EPC

(iii) 発明者の補正又は訂正

本調査研究において欧州特許条約調査を依頼した弁護士は、下記のとおり手続について解説している。

「発明者の指定の訂正は、現行法が適用される場合にはE P C規則第19条、旧法が適用される場合にはE P C規則第17条<sup>226</sup>に基づいて、登録許可の前後にて請求により可能である。上記で説明したように、このような請求には出願人又は特許権者の同意書、及び誤って指定された発明者の同意書も添付しなければならない。さらなる発明者が追加される場合には、他の発明者は誤って指定されているとはみなされないため、既に指定されている発明者の同意は必要ない<sup>227</sup>。」

(10) まとめ

今回の海外調査対象国である、米国、ドイツ、イギリス、フランス、中国、韓国に加え、日本も含めて、発明者の誤記により、出願が拒絶又は特許が無効などになる措置が規定されているのは、米国のみである。米国は、権利付与前後を問わず、発明者を訂正することは可能である。ただし、この誤りが詐欺的意図なく生じているということを立証しなければならないことに留意すべきである。

なお、これらを簡易的に取りまとめた表を、下記に示す。

**表1：発明者名の誤記についての簡易表**

	発明者名の誤記による 出願の拒絶・特許の無効	左記の救済措置
日本	—	—
米国	出願の拒絶・特許の無効	発明者の訂正
ドイツ	—	—
イギリス	—	—
フランス	—	—
中国	—	—
韓国	—	—

- ・特許法などに制定されている規定、及び、本調査研究において調査を依頼した弁護士などの見解を基にして取りまとめていることに注意のこと。
- ・正確な規定、付帯要件、詳述した見解などは、上記本文を参照のこと。

<sup>226</sup> Rule 17 EPC

<sup>227</sup> Board of Appeal Decisions J 8/82

### 3. 発明者相互間の法律関係

#### (1) 序説

発明者の認定を誤り、特に発明者を欠落させた状態で、特許出願を行った場合、特許を受ける権利を所有する者と出願人とが一致しないということが起こり得る。この一致しないことが、出願人又は特許付与後の権利者にとって、出願の拒絶又は特許の無効になるなどして不利益となる規定が存在するか否かは、多大な関心が寄せられる事項である。

一方で、上記状態で権利が付与された場合、欠落していた発明者は、本来であれば特許権の共有者の1人であるため、特許権の持分が移転される場合もあり得る。そして、発明者の認定を誤り、発明者を欠落させていたのであるから、欠落していた発明者と出願人との間で、共同出願契約などを締結している可能性は極めて低いと考えられる。そうすると、何ら契約がない状態で、権利の共有者がいるという状況に陥った場合、この共有者が単独で行える所有する権利の法律行為、すなわち、発明の実施若しくはライセンス、権利行使、又は権利の持分の譲渡が可能か否かは、多大な関心が寄せられる事項である。

そこで、上記観点より以下の項目について調査を行った。

#### ・特許を受ける権利が共有に係る場合

特許を受ける権利が共同で所有されている場合、出願人に、共有者全員による出願の義務を負わせる規定の有無、この義務を遵守できなかった場合の特許の無効などの措置及びこの措置への救済措置について調査を行った。

#### ・特許権が共有に係る場合

特許権が共同で所有されており、各共有者間で何ら契約が結ばれていない場合、各共有者が他の共有者の同意を得ずに、発明の実施、第三者へのライセンス、第三者への差止めなどを求める提訴、権利の持分の第三者への譲渡をし得るか否かについて調査を行った。

#### (2) 日本

##### (i) 特許を受ける権利が共有に係る場合

##### ① 共同出願義務

特許法に、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、特許を出願することができない<sup>228</sup>、と規定されている。

##### ② 共同出願義務違反

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

---

<sup>228</sup> 特許法 38 条

許を出願することができない旨は、特許法第38条に規定されており、この第38条は、拒絶理由<sup>229</sup>、無効理由<sup>230</sup>として下記のとおり挙げられている。

「審査官は、特許出願が、その特許出願に係る発明が第38条の規定により特許をすることができないものであるときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」

特許が第38条の規定を遵守せずに付与されていたときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。

### ③ 救済措置

特許法に、手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる<sup>231</sup>と規定されている。したがって、出願人として、特許を受ける権利を有する者が欠落している出願は、その出願が特許庁に係属している場合に限り、出願人名義変更届<sup>232</sup>により、実質的に、その欠落していた者を、出願人として追記する措置を取り得ることができる。

事件が特許庁に係属していない場合の救済措置として、持分の移転請求を求めた事件<sup>233</sup>があり、その判示は以下のとおりである。

「この事件は、反訴原告が、反訴被告に対し、反訴原告と反訴被告は、本件実用新案権について、本件実用新案の登録出願は反訴原告及び反訴被告共同で行い、本件実用新案権は各持分2分の1で反訴原告及び反訴被告の共有とする旨の合意があったにもかかわらず、反訴被告、反訴原告の知らぬ間に単独で出願し、単独名義で登録したと主張して、反訴原告の共有持分を2分の1とする共有持分権移転登録手続をすることを求めた事件である。

反訴原告の主張は、要する1に、反訴被告は、本件実用新案登録を受ける権利について、2分の1の共有持分を有していたにすぎず、単独で本件実用新案登録を受ける権利を有していなかったにもかかわらず、いわゆる冒認出願により単独でその登録を受けたというものである。

実用新案法（以下「法」という。）は、考案者がその考案について実用新案登録を受け権利を有するとし（法3条1項柱書）、また、冒認出願は先願としては認めず（法7条6項）、冒認出願者に対して実用新案登録がされた場合、その冒認出願は無効理由となる（法37条1項5号）と規定している。また、法は、考案者が冒認出願者に対して実用新案権の移転登録手続請求権を有する旨の規定をおいていない。そして、実用新案権は、出願人

<sup>229</sup> 特許法49条2項

<sup>230</sup> 特許法123条3項

<sup>231</sup> 特許法17条1項

<sup>232</sup> 特許庁「方式審査便覧45.20（中間手続-1）」に出願人名義変更届の取扱いについて詳細に記載されている。

<sup>233</sup> 東京地裁 平成19年7月26日判決 平成19年(ワ)第1623号 実用新案権確認反訴請求事件

(登録後は登録名義人となる。)を権利者として、実用新案権の設定登録により発生するものであり(法14条1項)、たとえ考案者であったとしても、自己の名義で実用新案登録の出願をし、その登録を得なければ、実用新案権を取得することはない。このような法の構造にかんがみれば、法は、実用新案権の登録が冒認出願によるものである場合、実用新案登録出願をしていない考案者に対し実用新案登録をすることを認める結果となること、すなわち、考案者から冒認出願者に対する実用新案権の移転登録手続請求をすることを認めているものではないと解される。

上記のような法の構造と同様の構造をもつ特許法に関する事案において、特許を受ける権利の共有者(真の権利者)から、特許権者(当該特許権に関する登録名義人)に対する移転登録手続請求を認めた最高裁判決(最高裁平成13年6月12日第三小法廷判決・民集55巻4号793ページ)は、本件のような事案についてその射程が及ぶものではないと解される。」

さらに、上記した判決に判示されている、真の権利者に特許権の持分移転登録請求を認める判決<sup>234</sup>の後に、同請求を認めない判決<sup>235</sup>がある。この判決の要旨は下記のとおりである。

「冒認出願に対する発明者などの保護に関する特許法の諸規定及び特許権の設定登録の効果について検討する。

まず、特許法は、発明者が特許を受ける権利を有するものとし(特許法29条第1項柱書き。以下「法」という。)、冒認出願に対しては拒絶査定をすべきものとしている(法49条6号)。また、冒認出願は先願とはされず(法29条の2括弧書き、法39条6項)、新規性喪失の例外規定(法30条2号)を設けて、冒認出願がされても発明者などが特許出願をして特許権者となり得る余地を残し、発明者などの特許を受ける地位を一定の範囲で保護している。冒認出願者に対して特許権の設定登録がされた場合、その冒認出願は無効とされている(法第123条第1項6号)が、特許法上、発明者などが冒認者に対して特許権の返還請求権を有する旨の規定は置かれていない。さらに、特許権は、特許出願人(登録後は登録名義人となる。)を権利者として発生するものであり(法66条第1項)、たとえ、発明者などであったとしても、自己の名義で特許権の設定登録がされなければ、特許権を取得することはない。

このような特許法の構造にかんがみると、特許法は、冒認出願をして特許権の設定登録を受けた場合に、当然には、発明者などから冒認出願者に対する特許権の移転登録手続を求める権利を認めているわけではないと解するのが相当である。」

<sup>234</sup> 最高裁 平成13年6月12日第3小法廷判決

<sup>235</sup> 東京地裁 平成14年7月17日判決 平成13年(ワ)第13678号 特許権移転登録請求事件



なお、行政事件訴訟における違法判断の基準時として以下の学説<sup>236</sup>がある。

「行政処分<sup>236</sup>の違法性は、何時を基準に判定すべきかの問題である。行政上の法律関係は、法的状態も事実状態もたえず変化し、処分時に違法であったものが判決時には適法になったり、逆に処分時に適法であったものが判決時には違法となったりする。そこで、抗告訴訟とりわけ取消訴訟においては、違法判断の基準時が重要な論点となるのである。取消訴訟の目的を係争の処分の効力を現在維持すべきかどうかにあると論者は、処分を取り消すかどうかは判決時（正確には口頭弁論終結時）を基準に判断すべきであるとする。これを判決時説という。これに対し、通説は、裁判所の任務は、客観的立場から、行政庁の処分権の発動が適法であったか否かを事後的に審理するにとどまり、現時点において、処分の効力を存続させるべきかどうかの判断にまで立ち入ることは、越権であるとみなしている。行政法秩序の第一次的形成権は行政権に専属するとみるのが、現行法のたてまえであるとすれば、裁判所は原則として処分の適法性の事後審査にとどまるべきであり、違法性の判断基準時は、一般的に処分時と解すべきである（同旨、最判昭和27年1月25日民集6巻1号22頁）。しかし、当該紛争事案の過程に固有の事由（瑕疵の治癒など）が追加され、処分時での評価を変更するのが妥当と認められる特段の事由のある場合には例外的に判決時説によって判断すべきである。また、同じ抗告訴訟であっても、不作為の違法性確認訴訟や義務付け訴訟等は、事柄の性質上判決時説によるのが適当である。」

## （ii） 特許権が共有に係る場合

### ① 発明の実施

特許法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の実施をすることができる<sup>237</sup>、と規定されている。

### ② ライセンス

特許法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<sup>238</sup>、と規定されている。

### ③ 提訴

特許権の共有者の1人が、他の共有者の同意を得ずに、単独で損害賠償請求、又は差止

<sup>236</sup> 原田尚彦『論行政法要(全訂第6版)』（学陽書房、2006年）

<sup>237</sup> 特許法第73条第2項

<sup>238</sup> 特許法第73条第3項

め請求を提訴し得るか否かについて、特許法などの規定はない。損害賠償請求権については、下記の学説<sup>239</sup>がある。

「共有の持分権者に、侵害者に対する損害賠償請求権があるか、という点が問題となる。これについては、不可分債権の規定に準じて各共有者単独で訴訟適格を肯定すべきであるとする学説がある<sup>240</sup>。不可分債権の規定に準ずるということは、各共有者が単独で全損害額を自分に給付すべきことを請求し得ることになり、その後は各共有者間の内部関係で処理することになろう。しかし、そもそも損害賠償請求権は金銭債権であり、不可分債権の規定の準用自体が不当であるばかりでなく、そのような処理は他の共有者の権利を著しく害することになる。侵害者から一共有者へ全損害額が支給されるならば、他の共有者は当該共有者へ持分権に応じた額の請求をしなければならない。したがって、他の共有者は当該共有者の倒産や逃亡などの危険を負担しなければならない。損害賠償請求権に不可分債権の規定を準用するという無理な構成をしたうえ、不当な結果を招くような論理構成はとうてい採用しがたい。損害賠償請求権は可分債権であり、各共有者は、自己の持分の割合に応じた損害額の請求のみをなしうると解すべきであろう（大阪地判昭62・11・25無体集19巻3号434＝判タ671号230）。このような解釈が、論理的にも素直であるし、結論的にも妥当であろう。」

さらに、差止め請求権については、下記の学説<sup>241</sup>がある。

「差止請求については保存行為であるとして、各共有者が単独でなしうると解する説がある<sup>242</sup><sup>243</sup>。しかし、差止請求を保存行為として認めた場合、その差止訴訟において原告が勝訴したときは問題ないが、訴訟の遂行がまずく敗訴したときにはその既判力が他の共有者にも及ぶことになり、一種の処分行為をなしたことに等しい結果となろう<sup>244</sup>。したがって、共有者の一人が差止訴訟をなす場合は、保存行為としてそれをなすのではなく、各自の持分権に基づいてなしていると解すべきであろう。共有の持分権とは、共有物全体に及ぶ所有権であり、したがってその持分権に基づいて差止訴訟権が認められるのは当然である。このように解すれば、一共有者のなす差止訴訟の既判力は他の共有者には及ばず、たとえ敗訴しても他の共有者は独自に差止請求をなすことができることになる。」

#### ④ 持分譲渡

特許法に、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、

<sup>239</sup> 中山信弘編著『注解特許法(第二版)上巻』725、726頁〔中山信弘〕(青林書院、1998年)

<sup>240</sup> 紋谷暢男『無体財産権法概論(第4版)』51頁(有斐閣、1986年)

<sup>241</sup> 中山信弘編著『注解特許法(第二版)上巻』725、726頁〔中山信弘〕(青林書院、1998年)

<sup>242</sup> 紋谷暢男『無体財産権法概論(第4版)』51頁(有斐閣、1986年)

<sup>243</sup> 光石士郎『新訂特許法詳説』352頁(ぎょうせい、1971年)

<sup>244</sup> 舟橋諄一『法律学全集18 物権法』386頁(有斐閣、1960年)

その持分を譲渡することができない<sup>245</sup>、と規定されている。

上記譲渡の解釈について、「用語の意味からして、相続その他の一般承継は含まれないとし、この持分の移転について、相続その他の一般承継については他の共有者の同意を要しない」、とする学説<sup>246</sup>がある。

### (3) 米国

#### (i) 特許を受ける権利が共有に係る場合

##### ① 共同出願義務

本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は以下の見解を示している。

「米国特許法第 111 条 (a) (1) に、特許出願は発明者によって行わなければならない旨が規定されている。そして、二人以上の者が共同して発明を行った場合は、それらの発明者は共同して特許出願を行うよう旨が規定されている<sup>247</sup>。さらに米国特許法施行規則に、発明又は発行される予定の特許に関する全部又は一部の権益が譲渡された場合は、依然として、発明者又は発明者についての一般承継人など<sup>248</sup>によって、出願がなされるか又は出願をするための委任がされ、かつ、宣誓書又は宣言書が署名されなければならないと規定している<sup>249</sup>。ただしこの場合、特許は、譲受人、又は発明者及び譲受人が連帯して発行を受けることができると規定されている<sup>250</sup>。

しかしながら、発明者全員が特許出願の実行を拒否した場合、又は適切な捜索を行っても発明者の所在若しくは消息が不明である場合には、出願が発明者によってなされるか又は発明者の委任を得てなされなければならないという要件の適用除外が認められる。そのような場合には、発明者がその発明を譲渡した若しくは書面により譲渡することに同意した相手である者、又はそれ以外に当該手続を正当化する事項に関する十分な財産的権益を証明する者は、発明者全員のために及びその代理人として、特許出願をすることができる<sup>251</sup>。

つまり、米国においては、2人以上の者が特許取得の権利を共同で所有している場合に各所有者が共同で出願を行わなければならないという要件は一般に存在しない。」

##### ② 共同出願義務違反

本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は「上述のとおり、特許取得の権利が共同で所有されている場合の、共同出願義務規定が存在しないため、その対応に起因する拒絶、無効の規定は存在しない。」との見解を示している。

<sup>245</sup> 特許法第 73 条 1 項

<sup>246</sup> 特許庁編『工業所有権法逐条解説 [第 15 版]』206 頁(発明協会、2000 年)

<sup>247</sup> 35 U.S.C. § 116

<sup>248</sup> 37 C.F.R. § 1.42, § 1.43 又は § 1.47 に規定されている者

<sup>249</sup> 37 C.F.R. § 1.46

<sup>250</sup> 37 C.F.R. § 3.81

<sup>251</sup> 37 C.F.R. § 1.47(b)

### ③ 救済措置

本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は「上述のとおり、特許取得の権利が共同で所有されている場合の、共同出願義務規定、及び、その対応に起因する拒絶、無効の規定が存在しないため、救済措置の規定も存在しない。」との見解を示している。

#### (ii) 特許権が共有に係る場合

##### ① 発明の実施

米国特許法第262条に、別段の合意がある場合を除き、共有者の各々は他の共有者の承諾を得ることなく、また、他の共有者に説明をすることなく、合衆国において特許発明を生産、使用、販売申し出及び販売すること、又は特許発明を合衆国に輸入することができる旨が規定されている。加えて、本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は「生産、使用、販売の申出及び販売に関していえば、別段の合意が存在しない限り、個々の共同発明者は他の発明者の同意なしにそれらの行為をなすことができる<sup>252</sup>。」との見解を示している。

##### ② ライセンス

本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は下記の見解を示している。

「共同発明者は他の発明者の同意なしに非独占的なライセンスを第三者に供与することができる<sup>253</sup>。Talbot v. Quaker State Oil Refining Co. 事件<sup>254</sup>の判例は、共同発明者が特許ライセンスの提供を決定した場合、他の発明者はそのライセンス提供を禁止できないと判示している。

共同所有者は、他の共同所有者の同意を得ない限り、独占的なライセンス（実質的な権利全般を伴うか否かを問わない）を第三者に供与することはできない。これは、上述したように、他の共同所有者の同意を得ることなく第三者に非独占的なライセンスを供与する権利を個々の共同所有者が有しているからである。つまり、独占的なライセンスの供与は、米国特許法に基づく米国特許法第262条に規定する権利、即ち、非独占的なライセンス<sup>255</sup>を第三者に供与し得るといふ他の共同所有者の権利を損なうのである。」

##### ③ 提訴

米国特許法第154条(a)(1)に、すべての特許証は、発明の簡単な名称、並びに特許権者、その相続人又は譲受人に対して、詳細は明細書を参照して、他人がその発明を合

<sup>252</sup> 35 U.S.C. § 262

<sup>253</sup> *Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA*, 104 F.3d 341 (Fed. Cir. 1997)

<sup>254</sup> *Talbot v. Quaker State Oil Ref. Co.*, 28 F. Supp. 544, 548 (W.D. Pa. 1938)

<sup>255</sup> 35 U.S.C. § 262

衆国において製造、使用、販売の申出若しくは販売すること、又は当該発明を合衆国に輸入することを排除する権利、及び、発明が方法である場合は、他人が当該方法によって製造される製品を合衆国において使用、販売の申出若しくは販売すること、又は合衆国に輸入することを排除する権利の付与を含むものとする、と規定されている。同第271条(a)に、本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産、使用、販売の申出若しくは販売する者、又は特許発明を合衆国に輸入する者は特許を侵害する、と規定されている。同法第281条には、特許権者は、自己の特許についての侵害に対し、民事訴訟による救済を有するものとする、と規定されている。

本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、上記条文を基礎として、下記の見解を示している。

「米国法の下では、潜在的な侵害を理由として侵害訴訟又は差止め命令を求める訴訟を提起する権利は、米国特許法第154条を基礎にする。この条文は、特許は、他人がその発明を合衆国において製造、使用、販売の申出若しくは販売すること、又は当該発明を合衆国内に輸入することを排除する権利を付与すると規定している<sup>256</sup>。これらの権利は、付与された特許の特許権者又は譲受人が行使することができる<sup>257</sup>。さらに、米国特許法は、共同所有の特許に関する追加の規定<sup>258</sup>を設けている。この規定は、特段の合意がない限り、個々の共同所有者は他の所有者の同意を得ることなく合衆国内で特許発明の製造、使用、販売の申出若しくは販売を行う権利を有するという規定である。そして、他人が何ら権限なく、特許発明の製造などを行うことは、権利侵害であるところが、米国特許法第271条に規定されている<sup>259</sup>。

一方、特許権者は米国特許法第281条に基づき侵害に関する民事訴訟を提起する能力を与えられている<sup>260</sup>。さらに、判例法によれば、個々の権利主体は、単独若しくは共同で侵害訴訟を提起することができる<sup>261</sup>。加えて、判例法によれば、訴訟の当事者適格性を満たすためには、共同所有者は他の共同所有者を訴訟に参加させなければならない<sup>262</sup>。

よって、共同所有者が他の所有者の同意なしに侵害訴訟を提起する能力は、これによって制限されることになる。」

---

<sup>256</sup> 35 U.S.C. § 154

<sup>257</sup> Chisum on Patents § 16.02 を参照

<sup>258</sup> 35 U.S.C. § 262

<sup>259</sup> 35 U.S.C. § 271(a)、(b)、(c)

<sup>260</sup> 35 U.S.C. § 281

<sup>261</sup> *Israel Bio-engineering Project v. Amgen, Inc.*, 475 F.3d 1256, 1264 (Fed. Cir. 2007) 「譲受人は自らの名によって単独で訴訟を提起することができる。第2の場合、譲受人は譲渡人と共同で訴訟を提起することができる」と判示した。

<sup>262</sup> *Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA*, 104 F.3d 341, 345 (Fed. Cir. 1997) 「共同所有者は他の共同所有者が提起する侵害訴訟への参加を自発的に拒否することにより、他の共同所有者が侵害者を提訴する能力を妨げる権利を有する」と判示した。

#### ④ 持分譲渡

米国特許法第261条に、特許又はそれらに関する権益は、証書によって法的に譲渡することができる旨が規定されている。

学説として「特許の帰属、実施権の許諾及び移転については、ほとんどどの場合、連邦特許法ではなく、各州法によって定められる<sup>263</sup>。他の連邦法上の財産権又は債権と同様に、実施権の内容は適用されるべき州法と適合していなくてはならない<sup>264</sup>。」<sup>265</sup>がある。

本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、以下の見解を示している。

「米国特許法第261条に基づき、共同発明者は特定の特許に関する自己の権利持分、特許全体、又は特許に対する独占権を譲渡することができる。Israel Bio-engineering Project v. Amgen, Inc. 事件<sup>266</sup>の判例で以下のように述べられているとおりでである。

『特許所有者は当該特許に関する自らの所有権益を個人財産として譲渡することができる。長年にわたって確立された法に基づき、特許権者又はその譲受人は合衆国の所定地域の域内全体において以下を他人に供与及び譲渡することができる。

特許全体<sup>267</sup>、

特許による独占権の不可分の一部又は持分<sup>268</sup>、又は

特許に基づく独占権<sup>269</sup>』

#### (4) ドイツ

##### (i) 特許を受ける権利が共有に係る場合

#### ① 共同出願義務

ドイツ特許法第6条第1文に、特許を受ける権利は、発明者又はその権利承継人に帰属すると、と規定されている。同条第2文に、複数の者が共同して発明を行ったときは、特許を受ける権利はこれらの者の共有に属する、と規定されている。

同法第7条第1項に、特許出願の実体審査が発明者を特定する必要によって遅延しないために、特許庁における手続においては、出願人は特許付与を求める権利を有するものとみなされる、と規定されている。

即ち、発明が完成すると同時に、発明者に特許を受ける権利が付与され、出願人が、出願すると同時に、特許付与を求める権利が付与される。そして、特許を受ける権利を有する者と特許付与を求める権利を有する者が同一の者ではないということが起こりうる。そ

<sup>263</sup> McCoy v. Mitsubishi Cutlery, Inc., 67F. 3d 917, 36 USPQ2d 1289 (Fed. Cir. 1995)

<sup>264</sup> Farmland Irrigation Co., Inc. v. Dopplmaier, 308 p. 2d 732, 113 USPQ88 (1957)

<sup>265</sup> ドナルド・S・チザム著、竹中俊子訳、紋谷暢男翻訳監修『英和对訳アメリカ特許法とその手続 改訂第二』139頁 (雄松堂出版、2000年)

<sup>266</sup> 475 F. 3d 1256, 1264 (Fed. Cir. 2007)

<sup>267</sup> the whole patent

<sup>268</sup> an undivided part or share of that exclusive right

<sup>269</sup> the exclusive right under the patent

して、本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、「ドイツ特許法において、特許を受ける権利を有するすべての所有者が、ドイツ特許商標庁に特許出願を共同して出願すべきであるとする規定は存在しない。」と見解を示している。この見解の詳細な解説は以下のとおりである。

「ドイツ特許法には、特許を受ける権利と特許付与を求める権利という権利がある。具体的には、ドイツ特許法第6条の第2文は、共同発明の特許を受ける権利は、すべての発明者に共有して割り当てられると規定している。一方で、ドイツ特許法第7条第1項に、特許付与を求める権利は、特許出願を出願することによって発生する<sup>270</sup>。この条項は、手続上の都合のために、仮定に基づいて、その出願人が特許付与を求める権利を付与されると規定している。

そして、特許庁が、出願人が特許付与を受ける権利を欠いているために特許出願を拒絶しなければならないと規定している規定は存在しない。反対に、ドイツ特許法第7条第1項は、特許庁における手続においては、出願人は特許付与を求める権利を有するものとみなされると明確に規定している。」

## ② 共同出願義務違反

ドイツ特許法第21条第1項第3項に、特許の本質的要素が他の者の発明の説明、図面、ひな形、道具若しくは装置から、又は他の者の使用する方法から、この者の同意を得ないで取り込まれたものであるときは、特許は取り消される旨が記載されている。これを基礎に59条により異議申し立てにより特許の取り消し、及び22条により無効訴訟により特許を無効とし得る旨が規定されている。そして、いわゆる共同出願義務違反の場合、この規定の適用されない旨を、本調査研究において、ドイツ調査を依頼した弁護士は、以下のとおりの見解を示している。

「特許を受ける権利を有する者と特許付与を求める権利を有する出願人とか同一の者ではないということが起こりうる。このような場合であって、出願人に特許が付与されたとき、特許を受ける権利を有する者は、特許権の移転と特許の取消しを請求できる。しかし、共同発明であって、特許を受ける権利の共有者の1人が、単独で出願を行い、特許付与を求める権利者となり、その後、特許権者となった場合は、他の特許を受ける権利の共有者は、特許権の移転は請求し得るが、特許の取消しは請求し得ない。」

同弁護士の詳細な、見解は以下のとおりである。

「特許付与を求める権利は、特許出願を出願することによって発生する<sup>271</sup>。この条項は、手続上の都合のために、仮定に基づいて、その出願人が特許付与を求める権利を付与され

---

<sup>270</sup> §7(1) PatG

<sup>271</sup> §7(1) PatG

ると規定している。

したがって、特許を受ける権利を有する者が、特許庁によって特許付与を求める権利を有する者であるとみなされる者と同じではないという場合が起こり得る。典型的な事例は、出願人が発明の知識を違法に得て、それぞれの発明者による承認なしに特許出願を出願することである。

しかしながら、特許付与を求める権利を、出願人、又は、出願が既に特許付与されている場合であって特許権者がないときには、特許を受ける権利の真の所有者が係属中の出願又は特許の譲渡<sup>272</sup>、又は異議申立訴訟<sup>273</sup>若しくは無効訴訟<sup>274</sup>による特許の取消しを請求し得る。異議申立訴訟において特許が取り消される場合、原告は続いて同一の発明に関する自身の特許出願を出願し、先行する違法な出願に対する優先権を主張することができる。

しかしながら、このような取消しの要求は、権利を有する者が権利を有しない特許権者に対してのみ行うことができ、一つの発明において共同所有権が存在する場合にはこの限りではない。発明に共同で所有されているには、当該発明の共同所有者は当該特許の共同所有権の譲渡を要求することができるが、特許権者もまた当該発明の共同所有者であり、それゆえ、権利の持分の一部を有する場合には取消しを要求することはできない<sup>275</sup>。」

### ③ 救済措置

ドイツ特許法第8条第1項に、自己に権利が属する発明が権利を有していない者によって出願された者は、係る出願人に対して、特許付与を受ける権利を自己に譲渡するよう要求することができる。当該出願によって既に特許が付与されている場合は、権利を侵害された者は、その特許権者に対して特許の譲渡を要求することができる旨が規定されている。この規定について、本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、以下の見解を示している。

「特許を受ける権利を有する者が、出願人又は特許権者でない状況を改善するためには、ドイツ特許法第8条第1項に基づき係属中の出願又は特許の譲渡を求めることである。この規定は、共同発明者についても同様に適用される。法令は、この点において単独の発明者と共同発明者とを区別していない。その結果、ドイツ特許法第6条の第2文に準じて共同所有しうる特許を受ける権利は、共同所有し得る特許付与を請求する、その後当該特許を所有する又は付与された特許の所有権の譲渡を請求し得る権利となる。」

さらに、本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、この譲渡請求について、以下の詳細に解説している。

---

<sup>272</sup> § 8 PatG

<sup>273</sup> § 21(1) PatG, § 59 PatG

<sup>274</sup> § 21 PatG, § 22 PatG

<sup>275</sup> RGZ 117, 47



「共同発明者又はその法定権利承継人が別途合意していない限り、その法的な関係には、ドイツ民法の第17章の共同所有に関する持分の規定、具体的には同法第741条～第758条が適用される<sup>276</sup>。

同法第744条は、共同で所有する権利の共同管理に関する規定である。本規定の第1項は、共有者は、共同で所有する対象を共同で管理する権利を付与されると規定している。共同所有されている発明の場合、この管理は、特許の出願を含んでいる。すなわち、すべての共同所有者が特許出願を共同して出願することを義務付けている。

しかしながら、同条第2項は、他の共同所有者の事前の承認を行うことなく、それぞれの共同所有者に権利を保持するために必要な方策を取る権限を与えている。共同所有者は、他の共同所有者にそのような方策に対する同意を与えることすら要求することができる。特許の出願は、それ自体が対象又は権利を保持するための方策とみなされ得る。

同法第747条は、第1文には、共同所有者は、所有する物の持分を管理する権利を有するとともに、第2文に共有物の全体を管理する権利を有する旨を規定している。

共同所有される発明及び特許において、この規定は持分の譲渡及び特許の譲渡若しくはライセンスに関して成文法及び判例法にて引用されているが、特許出願の出願に関しては引用されていない。

ドイツ民法第744条第1項及びドイツ特許法第6条第2文の規定は、共同出願人でない共同所有者に、共同所有権の譲渡を請求する権利を与えている。この権利を行使するためには、それぞれの共同所有者は、管轄する民事裁判所へ上記共同所有権の譲渡を求める前に、ドイツ特許法第8条に従って訴訟を開始しなければならない<sup>277</sup>

そして、ドイツ民法第744条第1項及びドイツ特許法第6条第2文も、ドイツ特許商標庁による罰則規定を設けていない。」

## (ii) 特許権が共有に係る場合

本調査研究において、ドイツ調査を依頼した弁護士は、ドイツにおける契約の自由について、以下のとおり見解を示している。

「ドイツの法令によると、特許の一群の共同発明者は、契約の自由に基づいて、特許を共同所有することに関する相互の権利及び義務をいかに規定するかについて合意を行うことができる<sup>278</sup>。このような具体的な合意が一切行われていない場合、ドイツ民法第741条～第758条（「共同所有権に関する持分」）の規定が適用される。」

<sup>276</sup> BGH "Gummielastische Masse II", GRUR 2005, 663などを参照

<sup>277</sup> BGH "Spinnturbine", GRUR 79, 692、BGH "Schneidbrennerstromdüse", GRUR 2006, 747

<sup>278</sup> BGH "Rollenantriebseinheit I", GRUR 2001, 226

### ① 発明の実施

本調査研究において、ドイツ調査を依頼した弁護士は、以下の見解を示している。

「他の共同所有者の現実の発明の使用が損なわれない限り、又、その範囲内で、特許の各共同所有者が単独で発明を実施することは認められる<sup>279</sup>。他の共同所有者の仮定上の使用の阻害は、考慮されない。他の共同所有者が発明を使用する場合であり、この使用により共同所有者同士が競合関係にあるときであっても、実施は認められる。

その一方で、共同所有者による使用が他方の共同所有者による現実の使用を阻害するか、又は阻止する場合には、認められないであろう。しかしながら、発明の通常の使用による軽微な阻害であれば、許されるであろう<sup>280</sup>。この判断は、非常に困難であり、事案ごとに判断する必要がある。」

### ② ライセンス

本調査研究において、ドイツ調査を依頼した弁護士は、以下の見解を示している。

「ドイツ民法第747条の第2文に従って、ライセンスはすべての共同所有者が共同してのみ与えられ得る<sup>281</sup>。これは、ドイツ特許法第15条第2項に包含されるすべての種類のライセンス、すなわち、排他的ライセンス及びすべての種類の非排他的ライセンスに適用される。

何人かの特許所有者が多数決によって他の共同所有者にライセンスの供与に関して合意を迫ることが可能であり得るか否かについては、連邦最高裁判所による適切な判決は存在しないため、成文法においては不一致があるように思われる。ある見識者は、これはライセンスの種類に応じて決まるべきであると示唆しており、一方で他の見識者はライセンスの種類に関係なくこのような可能性を支持又は反対している。

同様に、共同所有者が自身の使用権を第三者に譲渡する権利を有するべきか否かについては、まだ判断は下されていない。ここでも、成文法においては不一致がある。何人かの見識者は、これは共同発明者が使用権を保持しようとするか否かという問題に応じて決まるべきであると示唆している。」

### ③ 提訴

本調査研究において、ドイツ調査を依頼した弁護士は、以下の見解を示している。

「差止め又は損害賠償を請求する侵害訴訟を、各共同所有者が単独で起こすことは可能である<sup>282</sup>。このような侵害訴訟に対する判決は、他の共同所有者への法的拘束とはならない

---

<sup>279</sup> § 743 (2) BGB (bürgerliches Gesetzbuch), BGH "Gummielastische Masse II", GRUR 2005, 663

<sup>280</sup> Benkard/Melulllis, Patentgesetz, 10<sup>th</sup> Ed., 2006 § 6, Rdn. 35

<sup>281</sup> Benkard/Melulllis, Patentgesetz, 10<sup>th</sup> Ed., 2006 § 6, Rdn. 35

<sup>282</sup> § 1011 BGB, RG GRUR 27, 582, Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6<sup>th</sup> Ed. 2003, § 6, Rdn. 38

であろう。しかしながら、損害賠償請求に対する判決は、すべての共同所有者の名義において請求した場合にのみ、すべての共同所有者に対して効力を及ぼす。」

#### ④ 持分譲渡

本調査研究において、ドイツ調査を依頼した弁護士は、「各共同所有者はドイツ民法第747条の第1文に従って自身の持分を単独で第三者に譲渡することは可能である。」旨の見解を示している。

#### (5) イギリス

##### (i) 特許を受ける権利が共有に係る場合

#### ① 共同出願義務

イギリス特許法第7条1項に、何人も単独で又は他人と共同で特許出願をすることができる旨が規定されている。この出願について、本調査研究においてイギリス調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示している。

「原則として、誰が特許を出願することができるかに対する制約は存在しない。イギリス特許法第7条第1項は、何人も特許出願をすることができる」と明確に述べている。この文言は、誰が出願したかということ、又はその者が発明から生じる権利を付与されているか否かさえ、特許又は特許出願の有効性には関係ないことを示唆している。

何人も特許出願をすることができるという記述に加えて、同法第7条は、発明の特許は、主として単独の発明者若しくは共同の発明者、又は法律により当該発明に対し権利を有する者に付与することができる」と述べている。これは、共同所有者又は共同出願者が存在し得る可能性を提示しており、実際に同法第36条は、特許及び特許を求める出願の共同所有権を具体的に扱っており、このような共同所有者がいかなる権利を有するかを説明している。

したがって、特許法は、共同所有権の可能性を明確に規定しているが、すべての共同所有者が特許出願を共同して出願しなければならないと規定している具体的な規定は存在せず、出願において正確な所有者を指示していないことに対するいかなる罰則も存在しない。」

#### ② 共同出願義務違反

本調査研究においてイギリス調査を依頼した弁護士は、「イギリス特許法において、特許を受ける権利を共同所有する者が共に特許を出願しなければならない」と明確に述べている規定は存在しない。したがって、イギリス特許法において、この理由に基づいて特許庁が出願を拒絶するか又は特許を取り消すか若しくは無効にするための基準は存在しない。」との見解を示している。

さらに、いわゆる冒認出願について、同弁護士は、下記の見解を示している。

「所有者の誤った指定は、特許庁の決定権において出願の拒絶又は特許の取消しの理由とはならないが、所有権の問題は、「裁判所又は長官は、何人かの請求により、特許が当該特許を受ける適格を有する者でなかった者に与えられたことを理由として、その特許について命令をもって取り消すことができる」と述べているように、イギリス特許法第72条第1項（b）において、取消の理由になることに留意しなければならない。

イギリス特許法第72条第2項は、適格を有しないという理由に基づくある特許の取消し請求について、以下のように規定している。

確認訴訟において裁判所が、又は上掲第37条の規定による付託に基づいて裁判所若しくは長官が当該特許を付与される資格を有するものと認定する者若しくは取消請求に係る特許の明細書中に包含される事項の一部につき当該特許を受ける適格を有するものと認定する者のみがすることができる。

取消請求に係る特許が与えられた日から起算して2年の期間の満了後に前記の訴訟が開始され若しくは前記の付託が行われるときは、することができない。ただし、特許権者として登録されている者が、特許処分又は自己への当該特許の移転の当時自己が当該特許を受ける適格を有する者でなかったことを知っていたことが明らかにされるときはこの限りでない。」

### ③ 救済措置

本調査研究においてイギリス調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示している。

「出願当初指定されていた出願人が、実際には特許を受ける権利を有していた者を出願人として欠落させていた場合には、これは、この権利を有し、出願人として名前を挙げられていない者が共同所有者として登録されるように申請する途が開かれている。通常、特許又は特許出願の部分的な所有権を有している者は、出願人、又は登録された権利所有者にこのことについて話し合いを申し出ると予測され、これらの者が出願人又は権利者が欠落していること、及び、申し出た者が、この特許の共同所有者として登録されるべきであることに合意する場合には、単に権利の持分の一部を譲渡することができる。

争議となる場合には、自身が共同所有者であると考える者が、裁判所又は特許庁に対して所有権の問題に関する決定を求める付託を行うことができる。係属中の出願については、指示されていない共同所有者が特許法第8条に基づいて付託し、一方で特許法第37条は登録特許を受ける権利の決定に関連する。」

## (ii) 特許権が共有に係る場合

### ① 発明の実施

イギリス特許法第36条第2項に、2以上の者が特許の共同所有者であるときは、その各人は自身か又はその代理人によって、他の共有者による同意を得ること又は他の共有者に説明することを要しないで、関連する発明に関して、そうでなければ関連する発明を侵害すること成り得るいかなる行為をも実行する権利を付与される旨が規定されている。

したがって、共同所有者は、通常の状態下では自由に独立して自身で発明を実施することができる。

### ② ライセンス

イギリス特許法第36条第3項には、共同所有者は、通常の状態下では、残りの共同所有者の同意なしに特許に基づくライセンスを供与することはできない旨が規定されている。これはすべての種類のライセンスに適用される。

### ③ 提訴

イギリス特許法第66条は、共同所有者による、侵害に対する訴訟について規定している。同法第66条第2項には、共同所有者の1人は、その特許を侵害するものと主張される行為について、他の共同所有者の同意を得ないで争訟を提起することができる。ただし、前記他の共同所有者をその争訟の当事者とすることを条件とする、と規定されている。そして、この規定について、本調査研究においてイギリス調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示している。「イギリス特許法第66条第2項第3文に、被告、及び前記他の共同所有者のいずれも、出廷し、かつ、その訴訟に関与するのなければ、争訟費用その他の支出を負担する義務を負うことはない、と明確に述べている。したがって、差止め及び損害賠償を得るための侵害訴訟は、各共同所有者によって単独で開始することができることになる。当該訴訟に参加していない共同所有者を名目上の原告とするための要件は、単に、すべての共同所有者がその手続が進行中であることを自覚する機会を確実に設けることである。」

### ④ 持分譲渡

イギリス特許法第36条第3項によると、2以上の者が特許権者であるときは、その各人は、他の共有者の同意を得なければ当該特許の実施権を許諾し又は当該特許における抵当又は持分を譲渡することはできないと規定されている。したがって、特許権の譲渡はすべての共同所有者の同意によってのみ行うことができる。

## (6) フランス

本調査研究においてフランス調査を依頼した弁護士は、「フランス知的財産権法第613条29乃至第613条31には、第613条32において規定されているように、共同所有権に対して団体によって別途合意されていない限り、特許出願又は特許の共同所有権に適用可能な規則を規定している。」との見解を示している。

### (i) 特許を受ける権利が共有に係る場合

#### ① 共同出願義務

本調査研究においてフランス調査を依頼した弁護士は、「特許を受ける権利は、標記の発明者若しくはその権利承継人、又は従業者の場合は雇用している会社に帰属するため、他の所有者がその特許を受ける権利を出願人又は特許権者に譲渡していることを示す、異なる複数の所有者を拘束する合意がない場合には、すべての共同所有者が共同して特許出願を出願すべきである。」との見解を示している。

#### ② 共同出願義務違反

本調査研究においてフランス調査を依頼した弁護士は、「フランスの特許法令にこのような規定は存在しない。」との見解を示している。

#### ③ 救済措置

本調査研究においてフランス調査を依頼した弁護士は、「特許庁による特許出願の拒絶又は特許の取消し若しくは無効化ではなく、フランスの裁判所による、特許又は特許出願の所有権は当該特許又は特許出願において指定された出願人又は特許権者のみに属するものではなく、別の自然人若しくは分別のある個人又は共同所有権のいずれかにも属するとの認定である。」との見解を示している。

### (ii) 特許権が共有に係る場合

#### ① 発明の実施

フランス知的財産権法は第613条29(a)に、特許の各共有者は自ら発明を実施していないか、又は当該発明の実施を他人に許諾していない他の共有者に公正に補償することを条件として、自らの利益のために発明を実施することができると規定している。

#### ② ライセンス

フランス知的財産権法は第613条29(c)に、各共有者は自ら発明を実施していないか、又は当該発明の実施を他人に許諾していない他の共有者に公正に補償することを条件として、第三者に対して非独占的实施権を許諾することができると規定している。

また、同法第613条29(d)に、独占的实施権は、共同所有者全員の合意があるか、又は裁判所の許可を得た場合を除き、許諾することができないと規定している。

### ③ 提訴

フランス知的財産権法は第613条29(b)に、各共同所有者は、専ら自己の利益のために侵害に対する訴訟を起こすことができると規定している。本調査研究においてフランス調査を依頼した弁護士は、この規定について「この文脈では、これは各共同所有者が差止めを求める訴訟を起こすことを許可されていることを意味する。しかし、損害賠償及び差止めを求める侵害訴訟を起こす場合、これらの侵害訴訟を起こす共同所有者は、他の共同所有者に対して送付された召喚状について通知しなければならない。当該通知召喚状の通知を行ったことが証明されない限り、裁判官は判決を延期する。」との見解を示している。

### ④ 持分譲渡

フランス知的財産権法は第613条29(e)に、各共同所有者はいつでも、その持分を譲渡することができると規定している。さらに、他の共同所有者は、譲渡案の通知を受けてから3か月の期間、先買権を有する旨も規定されている。本調査研究においてフランス調査を依頼した弁護士は、この規定について「これは、共同所有者が特許における自身の持分を第三者に譲渡しようと望む場合には、この共同所有者は、熟考された譲渡価格を規定する自身の譲渡案を他の共同所有者に通知しなければならない、他の共同所有者は、自身の先買権を行使して売却される持分を買収することができることを意味する。」との見解を示している。

同条には、さらに価格について合意が成立しないときは、当該価格は第一審裁判所によって決定される旨も規定されている。

## (7) 中国

### (i) 特許を受ける権利が共有に係る場合

#### ① 共同出願義務

本調査研究において、中国調査を依頼した、知的財産権代理事務所は、以下の見解を述べている。

「中国契約法に、共同開発によって完成された発明創造は、当事者に別途約定がある場合を除き、特許を受ける権利は、共同開発の当事者が共有する。共同開発当事者の一方が特許の出願に同意しない場合には、他の当事者一方又はその他各当事者は特許出願をしては

ならない<sup>283</sup>、と規定されている。

さらに、中華人民共和国特許庁第28号公告において、二人以上の者が共有する権利についての手続を行う具体的な規定を定めている。この規定の第一文に、あらゆる共有人の利益を維持するため、特許法第8条の規定により、共有権利に関する手続、例えば、特許出願、特許代理委託、特許を受ける権利又は特許権譲渡、特許出願取下げ又は特許権放棄などを行う場合、すべての共有人が書類にサイン・捺印しなければならない、かつ、すべての共有人の代表又は共同に委託した特許代理機構により行われなければならない<sup>284</sup>と規定している。

すなわち、二人以上の者が共同で発明を完成する場合には、特許を受けるすべての権利所有者はその発明に関する特許出願の際、全員で手続を行わなければならない。ここにいう全員の手続とは、特許出願書類に全員のサイン又は捺印を指す。出願書類を提出する前に、共同所有人の間に約束又は合意したうえで、一人若しくは二人の代表を決めて、その代表より出願書類を提出することができる。そのほかに全員の共同意思が達成され、又は合意した場合には、委託の代理事務所が代行することもできる。

なお、同契約法には、特許出願前における特許を受ける権利の放棄及び譲渡、譲渡した場合の特許の実施について、下記のみ規定している。

- ・ 共同開発の当事者一方が、その共有の特許を受ける権利を放棄することを言明した場合には、他の当事者一方は単独で出願するか又はその他各方と共同出願することができる<sup>285</sup>。
- ・ 出願人が特許権を取得した場合には、特許を受ける権利を放棄した当事者一方は無料でその特許を実施することができる<sup>286</sup>。
- ・ 委託開発又は共同開発によって完成された技術秘密成果の使用権、譲渡権及び利益の分配方法は、当事者の約束による。約束がないか又は約束が不明確であり、同法第61条の規定によってなお確定できない場合、当事者は同等な使用及び譲渡の権利を有する。ただし、委託開発の研究開発人は、委託人に研究開発成果を引き渡す前に、研究開発成果を第三者に譲渡してはならない<sup>287</sup>。」

## ② 共同出願義務違反

本調査研究において、中国調査を依頼した、知的財産権代理事務所は、以下の見解を述べている。

「上述した公告の第2文には、特許を受ける権利の共同所有人が出願の際、その処理方法

<sup>283</sup> 中国契約法第340条

<sup>284</sup> 中華人民共和国特許庁公告(第28号、1990年1月16日)

<sup>285</sup> 中国契約法第340条

<sup>286</sup> 中国契約法第340条

<sup>287</sup> 中国契約法第341条



について規定している。この第2文には、規定に合致しないとき、特許庁は状況に応じて、手続を提出しなかったものとみなし、又は当事者に期限内に補正することを通知する、と規定している。すなわち、二つの処理手段がある。一つは手続を提出しなかったものとみなすこと、もう一つは当事者に期限内に補正することを通知することである。」

### ③ 救済措置

本調査研究において、中国調査を依頼した、知的財産権代理事務所は、「上記の理由で、この出願が拒絶又はその特許が取消し若しくは無効などの処分される可能性がある場合には、特許管理機関又は裁判所の調停により、解決することは可能である。」との見解を述べている。

#### (ii) 特許権が共有に係る場合

##### ① 発明の実施

本調査研究において、中国調査を依頼した、知的財産権代理事務所は、以下の見解を述べている。

「中国特許法及び特許法実施細則に、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、共同で所有している特許発明の実施に関し、明確な規定はない。

ただし、契約法第341条によれば、共同特許権者の間に、その共同で所有している特許に関する使用权、譲渡権及び利益の分配方法について約束することができる。共同特許権者間に事前約束がなく、又はその事前約束が不明確である場合、契約法第61条の規定に基づき、補充協議書を締結することができる。もし、契約法第61条により補充協議書を締結できない場合には、共同特許権者のいずれも同等な特許を使用及び譲渡する権利を有する。

よって、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、共同で所有している特許発明を実施することは、法律によれば、絶対できないとはいえない。」

##### ② ライセンス

本調査研究において、中国調査を依頼した、知的財産権代理事務所は、以下の見解を述べている。

「中国特許法及び特許法実施細則において、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、第三者にその特許発明の実施を許諾することができるか否かについて、明確な規定はない。ただし、特許実施許諾契約届出管理弁法という規定があり、同法の第4条によれば、ライセンサーは合法的な特許権者、特許出願人又はその他権利者でなければならない。特許又は特許出願につき、二人以上の共同特許権者又は特許出願人がいる場合には、ライセンサーは特許権者若しくは特許出願人の全体でなければならない。しかも、上記規定から見れ

ば、独占的実施許諾、排他的実施許諾、通常的実施許諾にかかわらず、特許につき、複数の特許権者が存在する場合には、他の所有者の同意を得ずに単独で、特許発明の実施を許諾することができないと解されている。

なお、全国裁判所知的財産権審判業務会議における技術契約紛争案件の審理の若干問題に関する備忘録 第63条に、独占的通常実施権、排他的実施権及び通常実施権については、以下のとおり、それぞれ定義されている。

- ・ 特許実施許諾には、独占的実施権、排他的実施権、通常実施権などの方式がある。
- ・ 独占的実施とは、ライセンサーは、既にライセンシーに実施を許諾した特許の範囲内で、同じ特許につき、改めて他人に対する実施許諾又は自己実施の権利を有しないことを指す。この場合のライセンシーは独占的実施権を有する。
- ・ 排他的実施とは、ライセンサーは、既にライセンシーに実施を許諾した特許の範囲内で、同じ特許につき、改めて他人に対する実施許諾の権利を有しないことを指す。この場合のライセンシーは排他的実施権を有する。
- ・ 通常実施とは、ライセンサーは、既にライセンシーに実施を許諾した特許の範囲内で、同じ特許につき、改めて他人に対する実施許諾の権利を有することを指す。この場合のライセンシーは通常的実施権を有する。
- ・ 当事者が特許実施方式について、約束がなく、又は約束が不明確の場合、契約法第61条の規定に基づき、補充協議に合意できない場合には、通常的実施許諾であるものとみなす。」

### ③ 提訴

本調査研究において、中国調査を依頼した、知的財産権代理事務所は、以下の見解を述べている。

「中国民法通則、民事訴訟法、特許法及び特許法実施細則の関係規定によれば、特許権者の保有する特許権が他人に侵害される場合には、裁判所に特許権侵害訴訟を提起することができる。ただし、複数の者により共同所有されている特許について、第三者より侵害を受けた場合には、所有者の一方は、他の所有者の同意を得ずに単独で、裁判所に提訴して損害賠償を求めることができるか否かについて、明確な規定はない。

ところで、民事訴訟法第53条によれば、当事者一方又は双方が二人以上で、又はその訴訟目的が共同であり、若しくは訴訟目的が同一の種類に属するもので、裁判所が併合して審理できると認め、かつ、当事者の同意を得た場合には、共同訴訟となる。なお、民事訴訟法の適用の若干問題に関する最高裁判所の意見 第56条によれば、共有財産権が他人に侵害される場合には、一部の共有権者が提訴する場合には、その他の共有権者が共同訴訟人とならなければならない。すなわち、法律規定によれば、複数の者により共同で所有されている特許について、第三者より侵害を受けた場合には、各所有者が他

の所有者の同意を得ずに単独で裁判所に提訴することができ、しかも、裁判所はこれを受  
理すべきである。裁判所は受理したうえで、他の特許権者に通知し、法律規定に基づき、  
訴訟の共同訴訟人となることを追加すべきである。

そして、特許権者は、その特許権が侵害されたため、裁判所に提訴する場合には、損害  
賠償、権利侵害行為の差止め、侵害品の差止めを請求することができる。

したがって、複数の者により共同で所有されている特許について、第三者より侵害を受  
けた場合には、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で裁判所に提訴すれば、損害賠  
償金、権利侵害行為及び権利侵害品の差止めなどを請求することができる。」

#### ④ 持分譲渡

本調査研究において、中国調査を依頼した、知的財産権代理事務所は、以下の見解を述  
べている。

「中国特許法及び特許法実施細則において、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、  
自己所有の特許持分を、第三者に譲渡することができるか否かに関し、明確な規定がない。

中国の民法通則によれば、財産を共有している場合、分割共有及び共同共有を分ける。  
分割共有の場合には、各所有者が自己の持分を自由に使用及び譲渡することができる。共  
同共有の場合には、各所有者も財産の全体に対して権利を享有し、義務を履行する。  
複数の人が特許権を共有する場合には、全体所有者が約束により共有の方式を決める。も  
し、特許権を共有している場合には、特許権者のいずれも自己所有の特許権のみではなく、  
特許の全体に対して特許権を有する。

したがって、この場合、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、自己所有の特許  
持分を第三者に譲渡することができない。」

#### (8) 韓国

##### (i) 特許を受ける権利が共有に係る場合

##### ① 共同出願義務

特許法第44条は、「第33条第2項の規定による特許を受ける権利が共有の場合には、  
共有者全員が共同で特許出願をしなければならない」と規定している。したがって、特許  
を受ける権利の共有者全員が特許出願をするよう規定している。

##### ② 共同出願義務違反

特許を受ける権利の共有者のうち1人以上が参加していない特許出願は、上記特許法第  
44条違反を理由として第62条第1号及び第133条第1項第2号による拒絶及び無効  
の事由を有している。

### ③ 救済措置

本調査研究において、韓国調査を依頼した、弁理士は、以下の見解を述べている。

「拒絶理由が通知された場合には、特許法施行規則第26条により特許出願人変更の申告を通じて欠落した権利者を出願人に追加して対応すればよく、登録後に無効事由が問題になる場合には、登録された権利者が欠落した権利者に特許権の持分を譲渡して対応すればよい<sup>288</sup>。

一方、共同出願規定如何と関連して、発明者が2人以上であり、出願人が1人と記載されているという事実だけで、当該出願が共同出願規定<sup>289</sup>違反であると見ることはできないという趣旨の判例が存在する<sup>290</sup>。判例の要旨は下記に示す。

『特許出願しようとする発明が2人以上共同でなされた場合でも、その出願前又は出願後に共同発明者のうち1人が残りの共同発明者から特許を受ける権利の持分をすべて譲り受け、単独権利者となる場合には、共同出願規定の適用を受けないか、又は共同出願規定に違反して出願された場合にも、その瑕疵は治癒されたものと見るべきであって、単に出願書に発明者が2人以上と記載されており、出願人が1人と記載されていることだけでその出願が共同出願規定に違反したものと見ることはできない。』

#### (ii) 特許権が共有に係る場合

##### ① 発明の実施

韓国特許法第99条第3項に、特許権が共有の場合には、各共有者は契約で特別に約定した場合を除けば、他の共有者の同意を得ずにその特許発明を自身が実施することができる、と規定している。この規定について、本調査研究において、韓国調査を依頼した、弁理士は「特許発明の実施方法などについて共有者間に実施上の特別な約定を締結した場合であれば、その契約の内容に従って共有特許発明を実施することになるが、そのような特約がない場合には、共有者各々は、特許発明の全範囲に対する自由実施が可能である。」との見解を示している。

##### ② ライセンス

韓国特許法第99条4項は、特許権が共有の場合には、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対して専用実施権を設定するか、又は通常実施権を許諾することができない、と規定している。本調査研究において、韓国調査を依頼した弁理士も「判例<sup>291</sup>

<sup>288</sup> 本調査において韓国調査を依頼した韓国弁理士による韓国特許庁への問い合わせに対する回答。

<sup>289</sup> 特許法第44条

<sup>290</sup> 特許法院 2005. 7. 8. 言渡 2004 ホ 5894 判決

<sup>291</sup> 大法院 1987. 12. 8. 言渡 87 フ 111 判決

も、同旨の内容にて判示をしている。よって、特許法第100条による専用実施権又は第102条による通常実施権を第三者に許与する場合の両方において、各共有者は他の共有者の同意を得なければならない。」との見解を示している。

### ③ 提訴

本調査研究において、韓国調査を依頼した弁理士は、以下の見解を示している。

「大法院は、他共有者の同意なしに持分の処分及び実施権の設定が制限される面に注目し、特許の共有関係を合有に準ずるものと見て、共有である特許権に関する審判手続を必要的共同訴訟関係にあるものと判決<sup>292</sup>し、特許法院は、特許権の共有者が特許無効審判請求事件で敗訴した場合、その審決取消訴訟が固有必要的共同訴訟であるか否かを判断するにおいて、訴訟の結果が合一的に確定する必要があることに基づき、固有必要的共同訴訟と判断<sup>293</sup>した。

しかし、審判や審決取消訴訟ではない共有特許権に基づいた侵害差止め請求や損害賠償請求訴訟の場合、特許権者全員の共同名義で訴訟を提起しなければならないのか、あるいはそれぞれの特許権者が個別に訴訟を提起することができるのかについては明確な規定や判例が提示されていない。」

これに関連して、共有である特許権が侵害された場合の原告適格について以下のような説が存在している<sup>294</sup>。

#### 保存行為説

「現在の日本の最高裁判所の見解を総合すれば、拒絶決定不服の審決取消訴訟は、権利付与の可否を直接的に決定する手続であって、合一確定の必要性はるかに高いため、共有者全員が審決取消訴訟を提起しなければならないのに対し、登録無効審決については、権利消滅を防ぐ保存行為に該当するため、共有者1人が単独で審決取消訴訟を提起することができるというものである。このような保存行為説は、権利者の利益を保護するという面では非常に説得力がある。損害賠償請求は、非保存行為に分類されることができ、侵害差止め請求は、若干の異見があるかもしれないが、保存行為に分類されることができ。」

#### 訴訟告知制度の導入

「単独審判又は訴訟を可能にする場合、権利者各々が権利行使を自由にすることができる

<sup>292</sup> 大法院 1987. 12. 8. 言渡 87 フ 111 判決

<sup>293</sup> 特許法院 1999. 5. 28. 言渡 98 ホ 71110 判決

<sup>294</sup> チャン・チャホ『特許訴訟研究第3集』第168-169頁

という長所があるのに対し、他の共同権利者が不測の被害を受けるようになるというのが最も大きな短所である。このような短所を補完するために訴訟告知制度を導入し、その短所を補完することができる。すなわち、訴訟告知を通じて訴訟の提起如何を他の共有者に知らせることができ、他の共有者は、訴訟参加の形態で介入し、自らの権利を守ることができるので問題がない。これと類似の制度の運用をフランス法から参考にすることができる。フランスの場合、特許権の共有者は、単独で侵害訴訟を提起することができ、侵害訴訟を提起した共有者は、他の共有者に召喚状を通知しなければならない。その通知を立証できなければ、訴訟に関する判決が留保される。単独で訴訟を提起することができるようにして権利行使を自由にするものの、権利者単独の訴訟提起の場合、他の権利者が訴訟に参加して適切な措置をとることができるようにするために召喚状の通知を強制している。導入を考慮すべき制度である。結論的に、なるべく単独の権利行使を可能にして権利の効果を向上させ、訴訟告知制度を通じて訴訟の結果は合一確定になるようにする形態で運用するのが妥当であると見る。」

#### ④ 持分譲渡

韓国特許法第99条第2項に、特許権が共有の場合には、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り渡すか、又はその持分を目的とする質権を設定することができない、と規定している。本調査研究において、韓国調査を依頼した弁理士は、「これに関連した判例<sup>295</sup>に、特許権が共有の場合に、各共有者は他共有者の同意なしにその持分を譲渡又はその持分を目的とする質権を設定することができず、その特許権に対して専用実施権又は通常実施権を許与することができないと規定しているので、特許の共有関係は、民法第273条に規定された合有に準ずるものであるといえる、と判示している。

一方、韓国特許法は、共有者の持分譲渡や持分に対する質権設定にのみ他共有者の同意を必要とするようにするだけで、相続会社の合併などのような一般承継及び包括承継による持分の移転においてまで他共有者の同意を必要とするように規定していない。

よって、各共有者は、持分の特定承継の場合には、他の共有者の同意を得なければならないのに対し、持分の一般承継の場合には、他の共有者の同意を得る必要がない。」との見解を示している。

---

<sup>295</sup> 大法院 1987. 12. 8. 言渡 87 フ 111 判決

(9) 欧州特許条約

(i) 特許を受ける権利が共有に係る場合

① 共同出願義務

本調査研究において、欧州特許条約調査を依頼した、弁護士は以下の見解を示している。

「欧州特許条約第58条は、すべての自然人又は法人が欧州特許出願を出願することができる」と指示している。同条約第59条はさらに、このような出願はまた、共同出願人が出願することができる」と規定している。したがって、欧州特許条約は、共同所有権の概念を明らかに認識及び承認している。

しかしながら、同条項も、欧州特許条約の他の条項又は他の規定も、発明の共同所有者が、特許を求める出願を共同して出願しなければならないとは規定していない。

欧州特許庁は一般的に、特許出願を出願する権利を審査しない。さらに、欧州特許条約第60条第3項は、出願人は、欧州特許を受ける権利を行使する権利を有すると規定している。そうすると、特許を受ける権利を有する者が共同で所有されており、特許を受ける権利を有する者と出願人とが完全に一致しない出願であっても、すなわち、共有者全員で出願していない場合であっても、欧州特許条約は、いかなる自動的な法的制裁措置も規定していない。

同条約第61条には、発明の適法な所有者に、欧州特許出願が違法に出願された場合に、取り得る三つの代替的な手段を設けている。その手段は、係属中の出願の手続を引き継ぐ手段、同じ発明について新たな欧州特許出願をする手段、及び出願が拒絶されるべき旨の請求をなす手段である。そして、このことのうちのいずれかが可能である。ただし、これらの権利は、下記の前提条件が満たされている場合にのみ行使することができる。

- ・ 欧州特許を得る権利の付与に対する国内裁判所の確定判決がなければならない。
- ・ 当該欧州特許出願が特許になってはならない。
- ・ 当該請求は上記判決が確定してから3か月間の指定期限内に提出されなければならない。

特許を受ける権利を有する残りの所有者、すなわち、出願人でない所有者は、管轄権を有する国内裁判所において、共同所有権の譲渡を要求する法的訴訟を開始することができる。このような要求が認められる場合には、上述したように、欧州特許条約第61条に基づく手続を行使することができる。」

## (10) まとめ

日本及び、今回の海外調査の対象国である米国、ドイツ、イギリス、フランス、中国、韓国において、特許を受ける権利が共有に係るとき、出願人にいわゆる共同出願義務<sup>296</sup>を課して、それを遵守しなかった場合に、出願が拒絶、又は特許が無効などとなる制度を設けている国は、日本、中国及び韓国だけであると考えられる。

特許権が共有に係る場合、発明の実施、第三者へのライセンス、第三者への差止めなどを求める提訴、権利の持分の第三者への譲渡を単独で行えるか否かは、各国とも、それぞれに特徴があり、統一性はないといえる。その状況下で、大きく分けるとすると、単独行為について細かく規定を設けている国が、日本、イギリス、フランス、中国、韓国であり、そうでない国が米国とドイツである。

以下に各国ごとの要点を示した。さらに、これらを簡易的に取りまとめた表を下記に示す。

### (i) 日本

特許を受ける権利が共有に係る場合について、共同出願義務の規定を設けている。この規定を遵守できなかった場合、出願は拒絶、権利付与された特許は無効となる。

出願が特許庁に係属していれば、出願人について手続き補正を行える旨が特許法に規定されている。

冒認出願の場合、権利付与後に、特許を受ける権利を有していた者による権利の移転を求める請求を行っても認められない判決がある。

特許権が共有に係り、当事者間に何ら契約が無い場合に、他の共有者の同意を得ずに単独で行える行為として、『発明の実施』が特許法に規定され、『提訴』が学説に説示されている。同じ場合であって、他の共有者の同意を得なければならない行為として、『ライセンス』及び『持分譲渡』が特許法に規定されている。

### (ii) 米国

発明者が出願しなければならないため、特許を受ける権利が共有に係る場合、特許を受ける権利を所有する者への共同出願義務規定は存在しない。

特許権が共有に係る場合、独占的なライセンスを供与することはできず、提訴も実質的に、他の共有者の同意が必要となるという見解がある。発明の実施、非独占的ライセンス、持分譲渡は、他の共有者の同意を必要としないで単独で行えるという見解がある。

---

<sup>296</sup> 出願人に、特許を受ける権利が共有に係るとき、各共有者は、他の共有者と共同で出願することを課していること。



(iii) ドイツ

特許を受ける権利が共有に係る場合について、特許を受ける権利を所有する者への共同出願義務規定は存在しない。ただし、特許を受ける権利を有する者が、出願人となっていない場合には、共同出願人に加える旨の訴え、権利付与後については共同所有権の譲渡を要求する訴えを起こすことができる。

特許権が共有に係る場合、ライセンスは共同にてのみ供与でき、提訴、持分譲渡は、他の共有者の同意を必要とせず、単独で行えるとの見解がある。

(iv) イギリス

特許を受ける権利が共有に係る場合について、特許を受ける権利を所有する者への共同出願義務規定は存在しない。ただし、特許を受ける権利を有する者が出願時の出願人となっていない場合には、裁判所又は特許庁に対し、所有権の問題に関する決定を求める付託を行うことができる。

特許権が共有に係る場合、発明の実施、提訴は共有者が他の共有者の同意を得ずに単独で行えるが、ライセンス、持分譲渡は他の共有者の同意を得なければならない旨が特許法に規定されている。

(v) フランス

特許を受ける権利が共有に係る場合であって、特許を受ける権利の共有者が出願人又は権利者になっていないときは、権利の移転手続を請求し得るとの見解がある。

発明の実施、非独占的ライセンス、提訴、持分譲渡は、他の共有者の同意は必要としない旨が規定されている。ただし、発明の実施、非独占的ライセンスについては、他の共有者が実施していない場合、その共有者へ補償することが条件とされており、持分譲渡については、他の共有者は先買権を有している旨も規定されている。

(vi) 中国

特許を受ける権利が共有に係る場合について、共同出願義務を規定している。この規定を遵守できなかった場合、特許出願がなかったものとみなされるか、権利移転を求める補正指令が通知される旨が規定されている。

特許権が共有に係る場合、発明の実施を他の共有者の同意なくできるか否かについては、明確な規定はない。ライセンスは他の共有者の同意が必要である旨が規定されており、持

分譲渡については、他の共有者の同意が必要であるとの見解がある。

(vii) 韓国

特許を受ける権利が共有に係る場合について、各共有者に共同出願義務を規定している。この規定を遵守できなかった場合、出願は拒絶され、特許は無効となる。救済措置としては、権利移転を行えばよいとの見解がある。

特許権が共有に係る場合、発明の実施については、他の共有者の同意を得ずに実施し得るが、ライセンス、持分譲渡については、他の共有者の同意が必要となる旨が規定されている。提訴については、規定及び判例がない状態である。

表 2：共同出願義務についての簡易表

	特許を受ける権利が 共有に係る場合の 共同出願義務規定	義務違反による措置	・ 左記規定の救済措置 ・ 出願人でない共有者の救済措置
日本	有り	出願の拒絶 ・ 特許の無効	・ 庁に係属中は手続補正 ・ 登録後の移転請求は認められない
米国	—	—	—
ドイツ	—	—	移転請求が可能
イギリス	—	—	所有権の問題に関する 決定を求める付託が可能
フランス	—	—	移転請求が可能
中国	有り	・ 補正命令 ・ 出願をなかったものとみなす	補正
韓国	有り	出願の拒絶 ・ 特許の無効	補正 ・ 権利譲渡

- ・ 特許法などに制定されている規定、及び、本調査研究において調査を依頼した弁護士などの見解を基にして取りまとめていることに注意のこと。
- ・ 正確な規定、付帯要件、詳述した見解などは、上記本文を参照のこと。

表3：共有者の単独行為についての簡易表

	特許発明の実施	特許のライセンス	特許権侵害者に対する訴え	特許権の持分譲渡
日本	可能	共有者の同意必要	単独提訴可能	共有者の同意必要
米国	可能	・非独占的ライセンスは 単独で許諾可能 ・独占的ライセンスは 単独では不可	共同にてのみ可能	持分の譲渡可能
ドイツ	可能	共有にてのみ許諾可能	単独提訴可能	共有者の同意不要
イギリス	可能	共有者の同意必要	単独提訴可能	共有者の同意必要
フランス	可能	非独占的ライセンスは 単独で許諾可能	単独提訴可能	共有者の同意不要
中国	明確な規定なし	共有者の同意必要	単独提訴可能	共有者の同意必要
韓国	可能	共有者の同意必要	不明	共有者の同意必要

・特許法などに制定されている規定、及び、本調査研究において調査を依頼した  
 弁護士などの見解を基にして取りまとめていることに注意のこと。

・正確な規定、付帯要件、詳述した見解などは、上記本文を参照のこと。

#### 4. 日本の研究者が国際共同研究を行った場合の留意事項

今回の海外調査の対象国であった米国、ドイツ、イギリス、フランス、中国及び韓国、並びに日本を加えた各国とも、特許権の成立についての共同発明者の認定には、外国法は適用されないという見解が多数であった。共同研究に係る契約に、準拠する法律を合意していても、同様である。これは、共同発明者の認定は、特許の有効、無効に関連するという事項は、特許権の成立に関する事項であり、この観点に立てば、当然に、成立後の権利の内容や消滅に関しては、明文規定から、各国が自国の領域内において自国法のみに基づいてそれぞれに規律するものであり、そこでは外国法の適用が論じられる余地のないことが、各国特許独立の原則を規定するパリ条約の枠組みから演繹されるためであると考えられる。したがって、発明者の認定は、特許出願を行った各国ごとに判断しなければならないこととなると考えられる。

日本の研究者が国際共同研究を行い各国に特許出願する際に、共同発明者の認定について留意すべき事項を、各国ごとに下記に示した。

##### (1) 日本

- ・ 共同発明者の認定については、少なくとも発明の特徴部分への関与の観点と、発明の完成時期の観点より、検討すべきであると考えられる。
- ・ 特許権の成立については、発明者でないものが、発明者と記載されていても、特に問題は生じないが、発明者が欠落していた場合には、共同出願義務違反となり、無効となるおそれがある。したがって、資金的提供などは除き、発明に関与した者を十分に検討して、発明者を認定し、出願すべきであると考えられる。

##### (2) 米国

- ・ 共同発明者の認定については、特許に含まれるクレームの主題の着想に貢献した者は、共同発明者となることに留意しなければならないと考えられる。
- ・ 特許権の成立については、発明者が出願しなければならないという規定に留意しなければならないと考えられる。発明者の誤認は、訂正により救済されるが、その誤りに詐欺的意図がないことを立証しなければならないことも留意しなければならないと考えられる。

##### (3) ドイツ

- ・ 共同発明者の認定について、発明者の認定の要件として以下の三つの点に留意すべきであると考えられる。

第一：創造的活動によって発明の要旨を作り出したものであること。

第二：発明が外部から認識されていること。

第三：発明に対して創造的寄与をした者であり、この創造的寄与は、当業者の通常の技能を超えるものであること。

- ・ 特許権の成立について、発明者の誤記及び共同出願義務違反における特許の無効の措置は規定されていない。ただし、正当な権利の持分を有する者は、持分に対する権利移転請求を行う権利を有していることに留意しなければならない。

#### (4) イギリス

- ・ 共同発明者の認定について、発明を共同して考案した者が発明者であるが、この認定における詳細な基準は、法令では規定されておらず、判例法でも導きだせていないため、事案ごとに検討すべきことに留意しなければならないと考えられる。
- ・ 特許権の成立については、発明者の誤認に基づくことにより、出願が拒絶、特許が取消し又は無効となることはない。また、欠落した発明者は、所有権の問題に関する決定を求める付託が可能であることに留意しなければならない。

#### (5) フランス

- ・ 共同発明者の認定について、技術的手段の発見に参加した者が共同発明者であると考えられている点に留意すべきである。
- ・ 特許権の成立については、発明者の誤認により出願が拒絶、特許が取消し又は無効とはならない。ただし、欠落した共同発明者への権利移転は可能である点に留意すべきである。

#### (6) 中国

- ・ 共同発明者の認定について、下記方法に従って認定すべきであると考えられる。
  - 第一に、事実を根拠としてテーマ選択から考案提出、進歩性のある思想の提出、具体的実施態様の完成の全般まで、参与者の成果に対する貢献度を判断する。
  - 第二に、研究に参加した全員の貢献度を比較することにより、実質的な問題解決に創造性のある貢献をした者が発明者であると確定する。一人又はそれ以上の者が創造性のある貢献をした場合、それらの者は、いずれも共同発明者となる。
- ・ 上記二つの要素の中で、前者については、発明創造の要件に基づき、発明創造に関連しない者は除かなければならない。後者の発明の創造性については、発明創造に実質的な特徴があり、この実質的な特徴とは、発明創造の技術特徴と現有技術との間に本質的な相違点があり、同本質的な相違点は当業者が連想できるものでなければならない。そして、創造性のある貢献をした者は、発明思想及び関連具体的技術考案を提出した者も含まれる。
- ・ 特許権の成立については、発明者の誤認により出願及び特許がはじめからなかった

ものとみなされる点に留意すべきである。ただし、出願人の補正又は特許の持分の移転により救済される。

(7) 韓国

- 共同発明者の認定について、職務発明における共同発明認定基準として、事案ごとに詳細に列挙されているので、この基準により判断すべきであると考えられる。
- 特許権の成立については、共同出願義務違反として出願が拒絶、特許が無効となるが、権利移転により、救済することができる点に留意すべきである。

### Ⅲ. 発明地について

#### 1. 序説

日本及び調査対象国の出願にかかわる手続書類などに、第1国出願国を明記する要件はあるが、発明地を明記しなければならない規定はないと思われる。

そこで、発明地が関連すると思われる、出願人に第1国出願義務を課す制度、又は外国出願の許可制度の規定の有無について調査を行った。最後に発明地の認定及び国際共同研究における発明地の認定について調査を行った。

#### 2. 日本

##### (1) 第1国出願義務

特許法などに、第1国出願義務などに関する規定はない。

##### (2) 外国出願の許可

特許法などに、外国出願の許可に関する規定はない。

##### (3) 国際共同研究における発明地の認定

発明地の認定に関して、特許法などに規定は存在しない。さらに、発明地の認定について言及した学説、判決は見当たらない。したがって、国際共同研究における発明地の認定についての学説、判決も見当たらない。

国際共同研究において発明地を認定する上で、発明が完成しているか否かは、重要な判断事項になると考えられる。発明が完成について判示している判決を以下に紹介する。

原子核分裂現象を利用したエネルギー発生装置に関する出願について発明が完成しているか否かを争った事件<sup>297</sup>において、「発明は自然法則の利用に基礎づけられた一定の技術に関する創作的な思想であるが、特許制度の趣旨にかんがみれば、その創作された技術内容は、その技術分野における通常の知識・経験をもつ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度にまで具体化され、客観化されたものでなければならない。したがって、その技術内容がこの程度に構成されていないものは、発明としては未完成である。」と判示している。発明が未完成である場合、特許法29条第1項柱書を理由として出願を拒絶した査定について違法性を争われた事件<sup>298</sup>で、同旨の判示を行っている。さらに、先使用の要件について争われた事件<sup>299</sup>で、同旨の判示を行ったうえで「したがって、物の発明については、その物が現実に製造されあるいはその物を製

<sup>297</sup> 最高裁昭和39年(行ツ)第92号 昭和44年1月28日 第三小法廷判決・民集23巻1号54頁

<sup>298</sup> 最高裁昭和49年(行ツ)第107号 昭和52年10月13日 第一小法廷判決・民集31巻6号805頁

<sup>299</sup> 最高裁昭和61年(オ)第454号 昭和61年10月3日 第二小法廷判決・民集40巻6号1068頁

造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的な構成が設計図などによって示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になっていれば、発明としては完成しているというべきである。」と判示している。

原告が特許権侵害を理由に差止めなどを求めた事件<sup>300</sup>において、被告が先使用权を有する旨の抗弁を行い、発明の完成について争われ、「この発明の完成については、「その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要ではなく、その物の具体的な構成が設計図などによって示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になっていれば、発明としては完成しているというべきである。」（最二小判昭61年10月3日民集40巻6号1068頁）との基準に照らして判断すべきであるところ、本件特許5の出願がなされた平成14年12月28日よりも前の同月16日ころ作成された乙8の2対策書において記載された上記見取図には寸法などの記載がなく、焼結ベントのサンプルの取り寄せがなされたのが同月19日であり、また、試験により焼結ベントの効果が確認されたのは、翌年の1月14日以降であることからすれば、平成14年12月16日ころ作成の上記見取図においては、未だ着想を示した段階にとどまっており、当業者が実施により目的とする効果をあげることができる程度にまで具体的客観的なものとして、発明が完成され示されているということとはできない。実際、証拠（乙18の6・7）によれば、被告は、平成15年1月14日に焼結ベントの湯洩れテストを、同年1月18日に焼結ベントの内圧発生確認テストをそれぞれ実施したことが認められるのであって、かかる実験は焼結ベントが、課題を解決する手段として、意図した作用効果を奏するか検証して発明を具体化するものと解され、かかる実験を経ていない段階においては、未だ発明は完成していないものというべきである。」と判示している。

一方、同判決<sup>301</sup>にて「被告、日本増埒の担当者及び中央窯業の担当者であるAは、平成15年1月23日までに、本件特許発明6-2及び同7-2に相当する構成の設計図面である乙18の10図面を作成し、その試作品を用いたテストを実施し、同23日の事故対策会議で、トヨタ自動車に対し、その結果を報告していること、及び、その後になされたカプラの変更は、乙18の10図面と対比しても、単にカプラの形状が変更されただけのものであることが認められる。したがって、発明の完成についての前掲最判の基準（その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要ではなく、その物の具体的な構成が設計図などによって示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しそ

<sup>300</sup> 東京地裁 平成19年3月23日判決 平成16年(ワ)24626

<sup>301</sup> 東京地裁 平成19年3月23日判決 平成16年(ワ)24626



の物を製造することが可能な状態になっていれば、発明としては完成しているというべきである)によれば、平成15年1月23日までに乙18の10図面の作成と試作品の実験により、被告らにおける発明が完成していたものとみることができる。」と判示している。

#### (4) 外国法の適用

パリ条約4条の2は、各国特許独立の原則が規定されており、同条第1項には、同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるかどうかを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとすると規定されており、同条第2項には、1項の規定は、絶対的な意味に、特に、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅理由についても、また、通常存続期間についても、独立のものであるという意味に解釈しなければならないと規定されている。この規定の解釈としては、「パリ条約上の独立の原則的適用範囲は、明文規定をみるかぎり、特許権に関しては保護の範囲(4条の2の1項)、無効または消滅理由、そして存続期間(同2項)である。したがって、特許権の成立に関しては、当然に、成立後の権利の内容や消滅に関しては、明文規定から、各国が自国の領域内において自国法のみに基づいてそれぞれに規律し、そこでは外国法の適用が論じられる余地のないことが、条約の枠組みから演繹されると」<sup>302</sup>する学説が存在する。さらに、「特許権の有効・無効や登録に関する訴訟については、その特許付与国の専属管轄と考えられる。前記のとおり、特許権の有効・無効や登録に関する訴訟については、その特許付与国の専属管轄と考えられている。また、実際問題としても、特許権の有効・無効の判断は、手続法と実体法とが密接に関連する問題であり、侵害の有無の判断以上に特許付与国以外の国の裁判所には困難な作業となることが予想される。もとより、無効の抗弁に対する裁判所の判断に既判力はないことから、たとえ裁判所が判断をしたとしても、特許付与国の主権侵害といった問題を生じるものではなく、この点について判断することも理論上は可能といい得るけれども、実際上は、当該外国の行政処分を尊重すべき必要性が高いといえる。」<sup>303</sup>とする学説がある。

外国公法不適用の原則について述べた学説として、「第二の意味における「公法の属地性の原則」は、「一国の公法は、単にその国の裁判所によってのみ、適用せられるにとどまるものである」というほどのものであった。この意味における右の原則が、「外国公法不適用の原則」というべつの表現のもとによばれるときには、そこでは、いずれかといえば、ここにみるごとき第二の意味を念頭においている場合が多いとみてよいであろう。」<sup>304</sup>、「法律関係からのアプローチ」において内外法を平等な地位に置いた上で当該法律関係に適用

<sup>302</sup> 申美穂『国際私法年報9(2007)』226-285頁(信山社、2007年)

<sup>303</sup> 牧野利秋、飯村敏明、三村量一、末吉互、大野聖二『知的財産法の理論と実務 第1巻』182、186頁[山田真紀](新日本法規出版、2007年)

<sup>304</sup> 折茂豊「当事者自治の原則」378頁(創名社、1970年)

される法が決定されるのに対し、「法規からのアプローチ」においては日本の刑法や行政法、競争法、証券取引法の適用範囲のみがもっぱら問題にされるのである（外国公法不適用の原則）」<sup>305</sup>がある。

職務発明に関連した事件<sup>306</sup>にて「原告が、被告敷島スターチ株式会社に従業員として勤務していた間、下記の特許権（以下「本件特許①」などといい、併せて以下「本件各特許権」という。）に係る発明（以下「本件各発明」という。）をしたところ、被告らとの間で特許を受ける権利の譲渡契約を締結したこともないとして、被告らが有する本件各特許権の変換を求める趣旨のものと解される。①イノシトールの製造方法（特許番号第1532071号）、②フィチン及びフィチン酸の製造方法（特許番号第1411449号）、③METHOD FOR OBTAINING PHYTHIN（米国特許。USP：4, 668, 813）—中略— また、本件特許③は米国特許であるところ、米国特許権の登録に係る訴えは、専ら同国における特許権の帰属の問題であって、我が国の裁判所の国際裁判管轄を認める余地はない。」と判示している。

### 3. 米国

#### (1) 外国出願の許可

米国特許法第184条第1文は、特許担当長官から取得された許可によって承認されている場合を除き、合衆国において行われた発明に関し、合衆国における出願から6月が経過するまでは、特許出願をしてはならない旨が規定されている。この規定に関連する事項について、本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示し、手続を解説している。

「特許庁長官が発行する外国出願許可証によって許可された場合を除き、米国における特許出願の提出から6か月が経過するまでは、米国でなされた発明に関する特許出願を米国外で提出することはできない<sup>307</sup>。それゆえ、米国内でなされた発明については、米国外で特許を出願する前に外国出願許可証を取得するか、又は米国での特許出願提出から6か月が経過するまで待つ必要がある。この詳細な手続は米国特許審査基準140条に示されており、出願の主題が対象としている特定の分野がどのようなものかにかかわらず適用される。

米国内でなされた発明に関する特許出願には、外国出願許可の申請が自動的に含まれるものとみなされる<sup>308</sup>。外国特許出願許可の自動的な申請が与えられなかった場合、米国特許法施行規則§5.12(b)により再度の申請が認められる。この再申請の要件は同規

<sup>305</sup> 早川吉尚『国際私法年報5(2003)』206-228頁(信山社、2007年)

<sup>306</sup> 東京地裁 平15年9月26日 平成15年(ワ)第14128号

<sup>307</sup> 35 U.S.C. §184

<sup>308</sup> 37 C.F.R. §5.12(a)

則 § 5. 1 4 に示されている<sup>309</sup>。

米国内において特許出願が提出されていない場合、外国出願許可の申請は米国特許法施行規則 § 5. 1 3 により許容される。この申請には、許可を希望する根拠となる資料の写しが添付されていなければならない。

さらに、詐欺的意図なしに、過失によって出願が外国で提出されてしまい、かつ、米国特許法第 1 8 1 条に規定されているように、当該出願が国家安全上有害である主題を開示していない場合、米国特許法第 1 8 4 条に基づき、外国出願許可を過去にさかのぼって取得することができる。

特許庁は米国特許法施行規則 § 5. 1 1 の中で外国出願許可に関する規則を公布しているが、同条によれば外国出願許可が不要とされるのは次のような場合である。

- 発明が米国内でなされていない場合
- 対応する出願が米国特許法施行規則 § 5. 2 に基づく秘密保持命令の対象となっておらず、かつ、外国において出願が提出される日の 6 か月以上前に出願がなされている場合
- 外国特許出願の後日の修正、補正及び補足であって、追加の主題がそれに含まれる場合、又は特許分割の場合。この場合には、以下の条件が適用される
  - 外国特許出願について過去においても現在においても許可が要求されないこと
  - 米国特許法第 1 8 1 条に基づく審査のために対応する米国特許出願を供する必要があること
  - そのような修正、補正及び補正によって米国特許法第 1 8 1 条に基づく審査のために対応する米国出願を供することが要求されるような形で発明の全般的な性質が変化しないこと、又は変化していないこと

外国出願許可の適用範囲は米国特許法施行規則 § 5. 1 5 によって規定される<sup>310</sup>。一般に、外国出願許可は後日の出願の補正を許容するものであるが、新規事項によって当該発明を米国特許法第 1 8 1 条の適用対象とするような変化が発明の全般的性質に生じないことを条件とする。

外国出願許可は、米国特許商標庁からの通知書により随時取り消すことがある。さらに、米国特許の出願日から 6 か月が経過したことによって与えられる外国特許出願許可は、米国特許法第 1 8 1 条に基づく秘密保持命令の発行によって取り消されることがある。

米国内でなされた発明に関し、発明者若しくはその承継人、譲受人、又は法律上の代表者が、米国特許法第 1 8 4 条に基づく外国出願許可を取得することなく、外国において特許出願又は発明に関連した実用新案若しくは意匠の登録を行うか、又は他人がそのような

---

<sup>309</sup> 37 C.F.R. § 5.14

<sup>310</sup> 37 C.F.R. § 5.15

行為をなすことを承諾した場合は、当該人及びその承継人、譲受人並びに法律上の代表者は、その発明についての米国特許を受けることができない<sup>311</sup>。さらに、米国特許法第185条は、当該人若しくはその承継人、譲受人又は法律上の代表者に対して発行されていた米国特許は、外国出願許可を取得しなかったことが錯誤によるものであって、欺瞞の意思がなく、かつ、その特許が米国特許法第181条に基づいて規定されているような、国家安全上有害である主題を開示していない場合を除き、無効とすると規定している。」

## (2) 国家安全上有害なもの

米国特許法第184条第2文に、許可は、特許担当長官が第181条に従って出した命令の適用を受ける発明に関しては、当該命令を出させた省の長又は機関の主席官の同意がない限り与えられないものとする、と規定されている。この許可について、本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示し、手続を解説している。

「米国特許法第181条に基づき、開示が国家安全上有害であるという理由で発明を秘密扱いとすることが命じられている場合、その命令を発行させた省の長及び機関の主席官の同意がない限り、外国出願許可証は発行されない<sup>312</sup>。また、米国特許法第181条に基づく秘密保持命令の対象となっている発明については、特許庁長官の同意がない限り、米国における特許出願日から6か月が経過した後も米国外で特許出願を行うことはできない<sup>313</sup>。軍用以外の用途、いわゆるデュアルユースの存在は、国家安全保障を担当している幾つかの機関による最終決定には影響を及ぼさない。

米国特許法第181条に基づく秘密保持命令又は他の命令の対象となる発明が、外国における発明に関する特許出願などによって無許可で開示された場合において、米国特許法第182条は、特許庁長官は米国特許法第181条に基づく命令違反を立証した時点で米国における特許出願は放棄されたものとみなすことができると規定している。

特定の人物が米国特許法第181条に基づく秘密保持命令の対象となる発明を故意に公表若しくは開示するか、又はその公表若しくは開示を許可するか、又は米国特許法第184条の規定に違反して故意に外国における発明の特許出願若しくは発明にかかわる実用新案、工業意匠若しくはひな形の登録を行い、又はそのような出願若しくは登録を許可した場合、米国特許法第186条に基づき、その者は有罪宣告を受けた上、1万ドル以下の罰金、2年以下の禁固又は両刑の併科に処せられる。

米国特許法施行規則 § 5. 4<sup>314</sup>が米国特許法第181条に基づく秘密保持命令の撤回を求める申請を認めていることに留意されたい。秘密保持命令を不要にすると主張される事

<sup>311</sup> 35 U.S.C. § 185

<sup>312</sup> 35 U.S.C. § 184

<sup>313</sup> 35 U.S.C. § 182 を参照。

<sup>314</sup> 37 C.F.R. § 5.4, MPEP § 2138.02

実（先行刊行物など）が前記申請の根拠である場合、それらの事実をすべて申請書に記載しなければならない<sup>315</sup>。さらに、米国特許法施行規則 § 5. 5 は、米国特許法第 1 8 1 条に基づく秘密保持命令の対象となった主題にかかわる情報開示又は外国特許出願の許可を求める申請を認めている。そのような申請には情報開示の理由又は目的とともに、出願に先立って主題を開示する弁護士、代理人及び他の人物に加えて特許出願の提出が予定されている国を示した陳述書が含まれていなければならない。」

### （３） 国際共同研究における発明地の認定

本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示し、手続を解説している。

「米国特許審査基準は、着想と実施化の両方が存在する場合に発明が成立すると述べている<sup>316</sup>。それゆえ、特定の国において成立したとみなされる発明については、当該国で着想と実施化の行為がなされたことが立証されなければならない<sup>317</sup>。

国際共同研究の成果である発明の成立場所をめぐる紛争を裁判所が扱った事例は、今回の調査では見当らなかった。最も関連の深い事例として当方の調査により特定されたのは *Kondo v. Martel* 事件<sup>318</sup>である。この事例において裁判所は、発明の主題が米国特許法第 1 0 2 条（g）項（1）の要件を満たすためには、着想、実施化及び勤勉性がすべて米国内において立証されなければならないと判示している。」

### （４） 外国法の適用

国内的な要件に基づき特定国において最初に出願する義務を負っている共同発明者同士の義務の抵触について紛争が生じたという事例は、見当たらなかった。

そして、本調査研究において米国調査を依頼した弁護士は、「米国を拠点とする 1 人の発明者と他の国の発明者が存在する場合、通常は他の国を顧慮することなく、米国において最初の出願がなされるべきである。」との見解を示している。

---

<sup>315</sup> 37 C.F.R. § 5.4(b)

<sup>316</sup> MPEP § 2138.02

<sup>317</sup> MPEP § 2138.02. *Kondo v. Martel*, 220 USPQ 47 (Bd. Pat. Inter. 1983) を参照

<sup>318</sup> *Kondo v. Martel*, 220 USPQ 47 (Bd. Pat. Inter. 1983)

#### 4. ドイツ

##### (1) 第1国出願義務

第1国出願義務に関し、本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示している。

「最先の出願がドイツにおいて出願されなければならないという規定は存在しない。これはドイツ従業者発明者法第13条及び第14条にかんがみても当てはまる。ドイツ従業者発明者法第13条によると、使用者は、特定の例外が適用可能でない限り、ドイツにおいて遅延することなく特許出願を出願する義務を有する。ドイツ従業者発明者法第14条は、使用者は、外国への特許出願を出願するか否か、又は従業者にそうさせるか否かを判断することができる」と規定している。この法令は、このような外国への出願がドイツへの出願よりも後に為されなければならないとは規定していない。欧州特許出願又はPCT国際出願の出願は、ドイツ従業者発明者法第13条及び第14条の両方に従っている。」

##### (2) 外国出願の許可

ドイツ特許法第52条第1項に、国家機密を含む特許出願は、本法の施行領域外の地域においては、当該特許出願について最上級の所轄連邦当局の書面による許可を得てのみ行うことができる旨が規定されている。この規定関連する事項について、本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、下記の見解を示し、手続を解説している。

「発明がドイツ刑法第93条に従う国家機密の性質のものである場合、出願人が最初に国防省へ外国出願許可を申請して外国出願への書面の同意を得ない限り、外国への特許出願の出願は、刑事犯罪の性質のものとなる<sup>319</sup>。ドイツ刑法第93条の意味における国家機密とは、限られた区分の者にしかアクセスできず、ドイツ連邦共和国の対外安全保障に対する深刻な損害の危険を避けるために、外国の強国から秘密にしなければならないすべての事実、対象物又は知識である。

この文脈における限られた区分の者とは、少なくとも一部はドイツに居住している者から構成されなければならない。

ドイツ刑法第93条に従う国家機密の性質のものであり得る欧州特許出願を出願することが可能である。この場合、出願人は当該出願を、当該出願が国家機密を含み得ることを示す添付書類とともにドイツ特許商標庁に提出しなければならない<sup>320</sup>。その後、特許出願はドイツ特許商標庁によって国家機密の有無を審査される。国家機密が存在しない場合、出願はヨーロッパ特許庁に送られる。国家機密が存在する場合、出願はドイツ特許庁にとどまり、公開されない。この規定は、欧州特許条約加盟国に、国家安全保障の利益のために

<sup>319</sup> § 52(1) and (2) PatG

<sup>320</sup> Art. II, § 14(2) IntPatÜG(Gesetz über interenationale Patentübereinkommen)

発明を公開すべきでない場合に特別な手続を提供することを許可している、欧州特許条約第75条第2項及び第77条に準拠している。さらに、このような出願の非公開は、TRIPS第73条に準拠している。

PCTの特許出願の出願制度に関しても、国際特許条約に関するドイツ法第3章第2条が関連する。この規定によると、ドイツ特許商標庁は、受理官庁としてのドイツ特許商標庁に出願されたすべてのPCT出願について、国家機密を含むか否かを審査しなければならない。国家機密を含む場合、当該PCT出願は自動的に非公開のドイツ国内への特許出願に変更される。その後、既に支払われているPCT費用が払い戻される。

この国家機密という用語はドイツ刑法第93条において規定された定義のすべての情報及び知識に関連する。例えば、兵器技術、暗号法、及び原子力発電所の技術に関連し得る。

具体的な判決例としては、発明が高速回転体の安定化に関連している事案<sup>321</sup>において、国家機密の存在を否定した。争点として、遠心分離機は、ウランの濃縮に使用されるおそれがあるが、本質的な課題が、その時点において先端技術によって既に解決されていたため、国家機密の性質のものではないと判断された。また、他の事件<sup>322</sup>では、原子力発電に関する発明が国家機密として特定された。」

### (3) 規定が遵守できなかった場合の措置

ドイツ特許法第52条第2項に、同法第1項の第1文違反して特許出願を行った者は、5年以下の禁固刑又は罰金刑に処される旨が規定されている。この規定について、本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、以下の見解を示している。

「罰金刑又は5年以下の禁固刑に処され得ると規定している。出願人は、違反が少なくとも部分的にドイツ連邦共和国の領土内<sup>323</sup>で行われた場合に、同法第52条に基づいて罰せられ得る。この規定の適用は、出願人がドイツの居住者であるか又はドイツを訪問中であり、ドイツの領土から特許出願を出願しているか又は出願に寄与した共犯者とみなされるようなものでなければならない。

加えて、上記規定のほかに、下記の刑法の規定に違反する。

- ・ ドイツ刑法第94条                      国家反逆罪
- ・ ドイツ刑法第95条                      国家機密の開示
- ・ ドイツ刑法第97条                      国家機密の暴露
- ・ ドイツ刑法第353条b                   公務上の機密及び特別な守秘義務の違反

欧州特許を求める出願が出願される場合にも同様であるが、しかし、国際特許条約に関するドイツ法第II章第4条第2項ではそのように解されない。この場合も、出願人には罰

<sup>321</sup> BPatG GRUR 1979, 230

<sup>322</sup> BGH "Kernenergie", GRUR 1972, 142

<sup>323</sup> § 3 StGB (Strafgesetzbuch) 参照

金刑又は5年以下の禁固刑が課され得る<sup>324</sup>。

この国家機密を含む場合、PCT制度を介して別の受理官庁に出願されたときは、上記と同様に処理され、したがって、上記と同様の刑事責任を問われることになり得ると解される。

なお、上記した罰則規定を回避することを可能にする救済手段はない。」

#### (4) 国際共同研究における発明地の認定及び外国法の適用

今回の調査において、発明の場所について外国法が適用された判決も見当たらなかった。本調査研究において、ドイツ調査を依頼した弁護士は、以下の見解を示している

「ドイツの特許関連の法体制においては、発明の場所はどこであっても関係がないと思われる。これは、発明が雇用されている発明者によって成された場合であっても当てはまると思われる。このような場合には、使用者と従業者との間の法的関係は、雇用契約を規定している法令によって決定されるようである。例えば、発明がドイツ領土外の発明者によって成された場合でも、ドイツの法令に従う雇用の過程では、ドイツ従業者発明法が適用可能である。

特定の場合においては国際私法が適用可能であり、団体は適用可能な実体法を選択することができる。しかしながら、この適用可能な法令を選択する自由は、ドイツ民法施行法第30条によって制限される。それによると、実体法の選択は、従業者の立場から、そうしなければ雇用の状況にかんがみて従業者が享受することになる法的保護を剥奪してはならない。例えば、従業者の日常の勤務先がドイツである場合、従業者は、雇用関係について外国の法令を適用可能な法令として選択していたときに、ドイツにおいて従業者に有利な、立法上の規定による法的保護を剥奪され得ない。これは特に、ドイツ従業者発明法の委任規則に適用される。

したがって、雇用契約がドイツの法令によって規定されるか、又は雇用契約が原則として外国の法令によって規定されるが、その日常の勤務先がドイツ国内である被雇用研究者が、発明、又は異なる複数の国におけるさらなる研究者らとともに為される発明に対する寄与をなす場合、この従業者に対しては、発明又は従業者の寄与が成された場所にかかわらず、また、他の国において発明に寄与した研究者が更に存在するか否かにかかわらず、ドイツ従業者発明法が適用可能である。

よって、基礎を成す法令に関する争議について判断を下すために発明の場所が特に重要であった判決、又は、裁判所が、発明が成された場所を判断しなければならなかった判決は見つかっていない。」

---

<sup>324</sup> Art. II, § 14 IntPatÜG



## 5. イギリス

### (1) 外国出願の許可

イギリス特許法第23条第1項及び1A項は、以下のように規定されている。

(1) この条の以下の規定を留保して、連合王国に居住する何人も長官の書面による授権を得なければ、発明の特許出願であって(1A)が適用されるものを連合王国外において提出し又は提出させてはならない。ただし、次の場合はこの限りでない。

(a) 同一の発明の特許出願が連合王国外への出願の6週間以上前に特許庁に提出された場合、

(1A) 本項は、次のいずれかの場合に出願に適用される。

(a) 当該出願が軍事技術に関する情報を含む場合若しくはその他の理由で当該情報の公表が国の安全保障に害を及ぼすおそれのある場合

(b) 当該出願が、その公表が公共の安寧に害を及ぼすおそれのある情報を含む場合

したがって、発明者がイギリスの居住者である場合、当該発明者が外国出願を行う場合、その技術が第23条(1A)項に記載の分野であるときには、長官による、当該出願がイギリスにおける出願よりも前に外国へ出願されることを許可する書面の授権を得ない限り、イギリスにおいて特許出願を行い6週間経過した後でなければならない。

この規定について、本調査研究において、イギリス調査を依頼した弁護士は、以下の見解を示している。

「イギリス特許法第23条はイギリスの居住者にのみ適用可能であるため、複数の出願人が存在し、かつ、彼らが異なる複数の国の居住者である場合に問題が生じ得る。具体的には、1人又は複数の出願人が居住している国の幾つかは、同法第22条と、他の国のこの第23条と類似の規定との間に問題を生じ得る。

問題が存在し得る状況の一例は、軍事関連の発明の特許を求める2人の共同出願人が、それぞれイギリス及び米国の居住者である場合である。イギリスの出願人は、最初の出願を事前の許可なく米国において出願するとイギリスにおいて厳しい刑事罰に問われ、一方で当該出願人が最初に米国に出願しない場合、米国特許が無効となる危険性がある。この問題に対する解決策は、可能であれば一国を除くすべての国から外国出願許可を得ることである。この場合、利用可能な選択肢は、外国出願許可をイギリス特許庁から得て米国において出願すること、及び外国出願許可を米国特許庁から得てイギリスにおいて出願することである。

特許出願を出願しようとする者は、同法第23条第1項によって規定されているように、最初の出願を外国に出願する許可を得ることができる。このような許可は、特許庁が発明の主題が実際に国の安全保障又は公共の安寧に有害である軍事技術に関するものでないこ

とに同意することを条件に、比較的容易に、すぐに得ることができる。」

## (2) 軍事技術、国の安全保障及び公共の安寧

本調査研究において、イギリス調査を依頼した弁護士は、以下の見解を示している。

「上記で説明したように、イギリス特許法は、軍事技術に関する情報を含んでいるか、又はその公開が国の安全保障に有害であり得るか若しくは公共の安寧に有害であり得る出願に関してのみ、イギリスにおいて第1国出願を行うことを要求している。

イギリス特許法第22条によると、国の安全保障又は公共の安寧に有害な情報を含む出願がイギリス特許庁に出願されると、長官はその情報の公表又は伝達を禁止又は制限することができる。したがって、発明が国の安全保障又は公衆の安寧に有害な情報に関連すると考えられるいかなる場合も、その発明の主題は、おそらく公開されることはない。よって、これらの特殊な技術分野に属する発明に関する例に関しては、いかなる情報も提供され得ない。

学説では、軍事技術及び国の安全保障又は公共の安寧に害を及ぼすおそれがある情報への言及が、これらの使用されている用語が曖昧であり、いくぶん主観的であるため非常に広範に及ぶ可能性があることを指摘してきた。これは特に公共の安寧に関して当てはまる。この公共の安寧が、悪用された場合に危険であり得るにすぎない発明を包含することを意図しているのではないことは理解されているが、具体例は与えられていないけれども、特許出願において公衆が自身の安寧及び安全を脅かす性質のものであると間接的に理解するように提示されている発明又は情報のみにも適用される傾向にあると理解されている。

デュアルユース技術<sup>325</sup>に対して同法第23条の要件が適用されるか否かという問題は確定していない。それは、国の安全保障又は公共の安寧に害を及ぼすおそれがある情報という用語に制約がないためである。使用されている文言にかんがみて、デュアルユース技術が同法第23条の適用を除外されることは決してあり得ない。したがって、実際には、最も安全な手続は、その目的のうちの一つが同法第23条に記載されている場合、この法令の本条項に従わない結果になるのを避けるために、非軍事技術などの目的技術及びデュアルユース技術の両方に対して外国出願許可を得ることであろう。

このようなデュアルユース技術の特許を得るための別の実際的な手法は、問題の発明のあり得る軍事使用を軽視し、代わりに民生使用に重点を置くことである。これは、同法第22条が、特許庁が軍事技術の分野の情報の公表を差し控えることを可能にし、文言を注意深く選択することによってこのような制約を恐らく回避することができるからである。

同法第23条第3項によると、同法第23条第1項に従わなかった者は罰金刑又は禁固

---

<sup>325</sup> デュアルユースについての詳細な定義は「平成18年度デュアルユーステクノロジーと防衛機器産業への影響調査報告書」3-21頁(日本機械工業連合会 2007を参照)。

刑に処され得る。罰金は1000ポンド以下であり、禁固は2年以下である。

罰則規定は、外国への出願に関与する者が、外国への出願が禁止されていることを知っているか、又は知っているべきだった場合にのみ適用される。したがって、救済する方法としては、外国への出願が合法であると本当に考えていたことは、問題の者がもっと慎重であることができた理由がないことを条件に、十分な抗弁となる。これは、例えば、軍事使用が、外国出願許可のない関連する外国への出願に関与した者によって認識されていなかった多目的の発明に当てはまる。」

### (3) 国際共同研究における発明地の認定

今回の調査では、この問題を扱っている判例法は見当たらなかった。

本調査研究において、イギリス調査を依頼した弁護士は、「イギリスの特許関連の法体制においては、発明の場所はどこであっても関係がないと思われる。」との見解を示している。

### (4) 外国法の適用

本調査において、発明地の認定について、外国法が適用された判例法は見つかっていない。

## 6. フランス

### (1) 第1国出願義務

本調査研究において、フランス調査を依頼した弁護士は、以下の見解を示している。

「前提として下記法令を設けている

『1980年7月16日付法No. 80 538は、フランス市民又はフランスに日常の営業所を有する者の、外国の当局、又は自然人若しくは分別のある個人への経済的、商業的、財務的又は技術的な性質の文書及び情報の伝達がフランスの経済的利益又は社会的秩序を害し得る場合には、このような伝達を禁止している。

フランス新刑法は、第I章第410.1条において、国家の基本的利益に対する損害を規定しており、基本的利益を、フランスの科学的、かつ、経済的な潜在力の本質的要素であると非常に広義に定義し、上記の1980年7月16日付法に言及している。』

一方、フランス知的財産権法の第614条2の第2段落は、出願人がその居所又は営業所をフランスにおいており、またフランスにおける先の出願による優先権を主張するのではない場合には、欧州特許の願書は国家工業所有権庁に提出されなければならないと規定している。したがって、出願人がその居所又は営業所をフランスにおいている場合、当該出願人は最初の出願として欧州特許出願を出願することができるが、この欧州特許出願はフランスにおいて出願されなければならない。

加えて、同法第614条第18は、フランスに居所又は営業所を有する自然人又は法人

が提出する発明の保護のための国際出願は、フランスにおける先の出願に基づく優先権が主張され、国家工業所有権庁に届け出なければならない、と規定している。したがって、最初の出願はPCT出願を介してフランスにおいて申請することができるが、そのPCT出願は、出願人がその居所又は営業所をフランスに有する場合はフランスにおいて出願しなければならない、かつ、フランスにおける先の出願に基づく優先権が主張を行わなければならない。

罰則規定は、同法第615条第15及び第615条第16に規定されており、第614条2の第2段落、第614条第18に記載の義務に故意に違反した者へは、国家の安全に影響を与える事項について罰を加重して課すことを禁ずることなく、4500ユーロの罰金を課せられることがある。違反が国防を害するものであったときは、5年の懲役を加えることができると規定している。

なお、特許を無効にすることはない。

上記義務を違反した者を罰則規定から救済する手段は存在しない。」

## (2) 国際共同研究における発明地の認定及び外国法の適用

今回の調査において、国際共同研究における発明地の認定を扱っている判決は見当たらなかった。さらに、発明地の認定に関し、外国法が適用された判例法も見当たらなかった。本調査研究において、フランス調査を依頼した弁護士は、「フランスの特許関連の法体制においては、発明の場所はどこであっても関係がないと思われる。」との見解を示している。

なお、同弁護士より、下記の見解が示されている。

「フランス知的財産権法第614条2及び第614条8は、原則として特許出願はフランスにおいて最初に出願されることを規定しており、出願人がフランスに居所又は営業所を有する場合に、以下のことに留意すべきである：

- ・ 知的財産権法第611条6によると、特許を受ける権利は発明者に帰属するため、発明者又は複数の発明者のうちの1人がフランスに居所を有しており、その特許を受ける権利を、フランス国外に居所又は営業所を有する出願人に譲渡する場合は、最初の出願はフランスにおいてなされるべきである。
- ・ 1980年7月16日付法No. 80 538は、フランス市民（すなわち、居所がフランス国外であっても、フランス国籍を有する発明者）又はフランスに日常の居所を有する者（フランス国籍は有しないが、フランスに営業所を有する発明者）の、外国の当局、又は自然人若しくは分別のある個人への経済的、財務的又は技術的な性質の文書及び情報の伝達がフランスにおける経済的利益又は社会的秩序を害し得る場合には、このような伝達を禁止しているため、発明者がフランス国籍若しくはフランス国内の営業所を有する場合、又は発明が、少なくともその一部がフランスにおいて成された場合には、特許出願の最初の出願はフランスにおいてなされるべきである。」

## 7. 中国

### (1) 第1国出願義務

中国特許法第20条に、中国の単位又は個人は、中国内で完成した発明創造を外国に特許出願する場合は、まず国務院特許行政部門に特許出願を行い、それを指定特許代理機構に委託して処理し、同法第4条の規定を遵守しなければならない。中国の単位又は個人は、中華人民共和国が参加する国際条約に基づいて国際特許出願をすることができる。出願人が国際特許出願を行う場合、前項の規定を遵守しなければならない。国務院特許行政部門は中華人民共和国が加盟している国際条約、同法及び国務院の関係規定に従って、国際特許出願を処理する、と規定されている。すなわち、中国の単位又は個人は、中国内で完成した発明創造を外国に特許出願する場合には、まず国務院特許行政管理部門に特許出願を行わなければならない、国際特許出願もこの規定を遵守しなければならない旨が規定されている。

この特許法20条に対する見解として「中国特許法第20の規定は、前記のとおり「中国の単位又は個人」を名宛人として「中国の単位又は個人が外国へ特許出願しようとする」場合に適用される規定であって、中国内の出願人を保護することを趣旨とする。したがって、「中国の単位又は個人が国内で完成した発明創造」のすべてに適用されるものではなく、外国企業を適用対象とした規定でない。それ故、「中国の単位又は個人が中国内で完成した発明創造」であっても、研究委託契約又は特許出願前の譲渡契約により該発明を譲り受けた日本企業は、外国へ特許出願しようとする「中国の単位又は個人」でないから、第1国出願をどこの国に対して行うべきかについて同条による拘束を受けるものではない。日本企業は第一出願国を自由に選択することができ、日本又は他の外国に対して第1国出願を行うことが当然にできる。他方、当該発明を完成した中国の単位又は個人は、研究開発委託契約又は出願前の譲渡契約によって特許を出願する権利を既に失っているのであるから、「外国へ特許を出願しようとする」中国の単位又は個人に該当しない。このように、研究委託契約又は譲渡契約によって、特許出願前の発明創造などに対する権利を日本企業が取得した場合には、特許法第20条の適用はない。」<sup>326</sup>というものがある。一方、「現行の「特許法」第20条の規定により、中国において、完成された発明について、まず国務院特許行政部門に特許出願しなければならない。今回の特許法の改正案にも反映されている。具体的には、実務において、中国子会社が発明創造を行う前に、又は発明創造を完成する前に、外国の親会社が特許法第8条の規定により、共同開発又は委託の名義で、子会社が完成するすべての発明創造について特許を受ける権利が親会社にあるということは、契約により中国子会社と約束する現象がたくさん存在している。そして、発明創造が完成された後、

<sup>326</sup> 中島敏「中国内で中国人が完成した発明の帰属、日本企業への移転と第1国出願」知財管理 54巻 11号 1593-1602頁 2004年

直接親会社の名義で外国に出願されることは、中国特許法第10条の外国人への権利譲渡に関する規定、及び第20条にあるまず中国に特許出願しなければならないという規定による拘束を回避する目的である。今回の特許法改正の検討において、当該条項の抜け穴による上記現象の発生に起因して、中国の国家安全又は重要な利益に係り、秘密を保持すべきである発明について、審査を受けずに外国に出願されるため、秘密情報が漏洩するおそれがあるので、中国の国家利益に不利であるという観点をもっている人が多い。それゆえ、今回の特許法改正案（審議用原稿）には、上記条項がより厳しく規定するとともに、条項に違反する場合の法的処罰、すなわち「すべての単位又は個人が國務院特許行政管理部門の許可を得ずに、中国で完成した発明創造について外国に特許出願した場合、当該発明創造につき、中国で特許出願する場合には、特許を受けない」という規定が追加された。つまり、特許法が改正された後、対象として中国単位以外の単位も含まれるようになり、かつ当該条項に違反すると、「当該発明創造について中国で特許出願する場合には、特許を受けることができない」という法的処罰を受けるようになった。要するに、現行特許法の改正動向から見れば、契約により特許を受ける権利について、外国企業と明確に約束することができるとはいえ、その発明創造の開発に中国の企業が参加し、かつ完成地が中国である場合、外国企業も第1国出願として中国に出願しなければならないと思われる。さらに、中国契約法第7条と第52条の規定によれば、「当事者による契約の締結、履行は法律、行政法規を守らなければならない」、もし契約中に「法律、行政法規に違反する強制的な規定」があれば、当該契約は無効となる。つまり、契約で「外国企業は該発明創造について外国に対して第1国出願を行うことができる」と明確に約束されている場合、又は書面により明確に記載されていないが、契約の実際の履行結果として、外国企業が当該発明創造について外国に対して第1国出願を行うこととなる場合、契約があっても、それを履行すべきではない。<sup>327</sup>とする見解もある。

## （2） 国家の安全、重大な利益及び国防方面の国家機密

特許法第4条には、特許出願の発明創造が国家の安全又は重大な利益に関連し、秘密保持の必要がある場合、国家の関係規定に基づいて処理すると規定されている。同条は、上述した同法20条に、特許出願を行い、それを指定特許代理機構に委託して処理し、同法第4条の規定を遵守しなければならない、と引用されて規定されている。

中国特許法実施細則 規則8には、発明特許の出願が国防方面の国家機密にかかわり、機密を保持する必要がある場合は、国防特許機関が受理する。國務院特許行政部門が受理した、国防方面の国家機密にかかわり機密を保持する必要がある発明特許の出願は、国防特許機関に移して審査し、國務院特許行政部門が国防特許機関の審査意見に基づいて決定

<sup>327</sup> 本調査研究において、中国調査を依頼した知的財産権代理事務所の見解。

しなければならない。前項に規定する場合を除き、国務院特許行政部門は、発明特許の出願を受理した後、秘密審査を行う必要のある出願を国務院の関係主管部門に送って審査しなければならない。関係主管部門は当該出願を受理した日より起算して4か月以内に、審査の結果を国務院特許行政部門に通知しなければならない。機密の保持が必要なものについては、国務院特許行政部門が機密保持特許出願に基づいて処理し、出願人に通知しなければならない、と規定されている。

この規定に関連して、本調査研究において中国調査を依頼した知的財産権代理事務所は、以下のとおり見解を示している。

「出願する発明創造が、国家の安全若しくは重大な利益に関し、又は国防方面の国家機密にかかわり、機密保持する必要がある場合に該当するか否か、出願が国務院特許行政部門へ行われたのちに、国防特許機関に移送及び審査され、国務院特許行政部門が国防特許機関の審査意見に基づいて決定される。したがって、デュアルユース技術に関する発明創造も、同様の処理が行われ決定されると思われる。

罰則規定については、中国特許法第64条に、本法第20条の規定に違反し外国に特許出願し、国家の機密を漏らした場合、所属単位又は上級主管機関は、行政処分を行う。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追求すると規定されている。ただし、この罰則が適用されるのは、同法20条の規定に違反し、かつ、国家の機密を漏らした場合である。

加えて、中華人民共和国技術輸出入管理条例<sup>328</sup>には、下記のように規定されている。

第32条 輸出禁止のある技術は輸出してはならない。

第33条 輸出制限のある技術は許可証管理を実施する。許可なしには輸出してはならない。

第34条 輸出制限のある技術を輸出する場合、国務院外経貿主管部門に申請書を提出しなければならない。

すなわち、技術を、輸出禁止類、輸出制限類及びその他の三つに分類し、輸出禁止技術は、一切の輸出を禁止し、輸出制限技術は許可制とし許可証により輸出を可能とし、その他の技術は届出により輸出できる<sup>329</sup>。

罰則規定については、同条例に下記のように規定されている。

第46条 輸出入禁止の技術を輸入又は輸出した場合、若しくは許可なしに無断で輸出入制限技術を輸出又は輸入した場合には、刑法の密輸罪、非法経営罪、国家秘密漏洩罪又はその他の罪の規定に従い、法により刑事的責任を追及する。二、刑事的処罰をするに及ばない場合には、状況に基づいて、税関

<sup>328</sup> 2001年10月31日国務院第46次会議にて採択され、2002年1月1日より施行

<sup>329</sup> 本調査研究において中国調査を依頼した法律事務所の示唆。

法の関連規定に従い処罰し、又は国务院外経貿主管部門が警告を言い渡し、違法所得を没収し、違法所得の1倍以上5倍以下の罰金に処する。国务院外経貿主管部門は其の對外貿易經營の許可を取り消すことができる。

第47条 無断で許可範囲外の輸出入制限技術を輸入又は輸出した場合、刑法の非法經營罪又はその他の罪の規定に従い、刑事的責任を法により追及する。刑事的処罰をするに及ばない場合には、状況によって、税関法の関連規定に従い、処罰し、又は国务院外経貿主管部門が警告を与え、違法所得を没収し、違法所得の1倍以上3倍以下の罰金に処する。国务院外経貿主管部門は其の對外貿易經營の許可を中止し又は取り消すことができる。

すなわち、この条例において、刑法規範、税関規範に言及し、刑法の密輸罪、非法經營罪、国家秘密漏洩罪又はその他の罪の規定に従い、法により刑事的責任を追及することをも規定されている。そのため、中国において、發明完成後、中国の法律に基づき、先に中国に出願しなければならず、特定の技術分野である場合、中国の国防条例を遵守しなければならない。」

加えて、上述した、研究委託契約又は譲渡契約によって、特許出願前の發明創造などに対する権利を日本企業が取得した場合には、特許法第20条の適用はない、とする見解について、本調査研究において中国調査を依頼した知的財産権代理事務所は、以下の見解を示している。

「中国の「特許法」第8条によれば、二つ以上の単位又は個人が共同で完成した發明創造、また一つの単位又は個人が他の単位若しくは個人の委託を受けて完成した發明創造については、別段の協議がある場合を除き、特許出願の権利は完成又は共同で完成した単位若しくは個人に属する。出願が許可された後、出願の単位又は個人が特許権者となる。

当該条項に規定している原則に関し、特許を出願する権利の根拠は「約定がある場合には、その約定による。約定がない場合には、法律規定による」ということである。上述の法定原則は完成者が特許を出願する権利を有するが、当事者の間に約定がある場合には、この限りではない。

中国の「契約法」第339条に、委託開発によって完成された發明に関し、当事者に別途約定がある場合を除き、特許出願権が研究開発者となる。研究開発者が特許権を取得した場合には、委託人は無料でその特許を実施することができる。研究開発者が特許出願権を譲渡する場合には、委託人は同等の条件で優先的に譲渡を譲り受ける権利を有すると規定している。同法第340条によれば、共同開発によって完成された發明は、共同開発の当事者の一方が、その共有の特許出願権を放棄することを言明した場合には、他の当事者一方は単独で出願するか又はその他各当事者は共同出願することができる。「特許法」は特別法であり、「契約法」は一般法であるが、両者の技術成果の帰属に関する規定は同じである。二つの法律の規定により、現在、外国企業が中国に設立した機構は完全に契約の約定



により、技術成果を多国籍企業（親会社）に帰属することを約定することができる。現行の「特許法」第8条の規定により、特許権を取得し、「特許法」第20条の制限を回避した。また、現行特許法第20条には条項違反に関する処罰がないため、上記のような特許出願を行っても、今までの法的実務において、法的処罰を受ける判例はまだない。ただし、特許法第64条によれば、本法第20条の規定に違反し外国に特許出願し、国家の機密を漏らした場合、所属単位又は上級主管機関は、行政処分を行う。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追求する。かつ、改正法によれば、罰則を設けることに関し、検討中である。」

### （3） 国際共同研究における発明地の認定

中国の法律において、発明地の認定に関する明確な規定はなく、今回の調査において判決例は見当たらなかった。

### （4） 外国法の適用

北京市高等裁判所の「涉外知的財産に係る民事案件の適用法律に関する解答」（京高法発「2004」49号）第11条によれば、「外国人の発明創造、商標などにつき、中国において中国法律規定の手續により取得された権利は中国の特許権、商標権であり、中国の法律に保護される。」及び「したがって、外国人が中国の特許権、商標権、著作権を主張する民事事件を審理する場合には、中国の関連法律を適用しなければならないが、外国の法律を適用する可能性がないので、抵触規範を引用する必要はない。」との指針が示されている。詳細な指針は、以下のとおりである。

「

- ・ 涉外知的財産権に係る裁判において、知的財産国際条約がどのような役割を果たしているか。

回答：知的財産権国際保護において、国際条約の役割は、各国の知的財産の国内法を協調し、各締結国に国際条約の要求に応じて、本国の法律に基づき、外国人の知的財産権を承認し、及び保護することを促進させる。一つの国は締結又は国際条約に参加することにより、成員国国民の知的財産権のみ保護することを承諾するが、保護の根拠は国際条約ではなく、主に本国の法律である。本国法律の保護水準は国際条約より低い場合には、国際条約を依拠とする。したがって、涉外知的財産権に係る裁判において、外国人が我が国に知的財産法の保護を求める時、我が国の法律に別の規定がある場合を除き、まず権利主張の外国人の所属国は、我が国と締結し又は共同で国際条約に参加したか否か、さらに我が国は当該国の国民に知的財産権の保護を承諾したか否かを考慮する必要がある。次に、我が国の知的財産権にかかわる法律を適用し、外国人に知的財産保護を与える場合には、我が国の知的財産権

にかかわる法律に定めた保護基準は、国際条約の基準に達したか否かを考慮する必要はある。

- ・ 外国人主張の我が国における特許権、商標権、著作権の民事案件の審理に対し、抵触規定の適用に必要なかどうか？

回答：外国人の発明創造、商標に対し、我が国において、我が国の法律に規定されている手続により取得された我が国の特許権、商標権は我が国の法律により保護される。同様に、我が国の著作権法が外国人の著作物を保護することは、外国人の著作物について、我が国の著作物として、我が国の著作権法に基づき、当該著作物に著作権を付与する。したがって、外国人主張の我が国における特許権、商標権、著作権の民事案件の審理に対し、特許権、商標権、著作権に言及すれば、我が国の法律を適用する、外国の法律に適用する可能性はない。つまり、抵触規定を引用する必要はない。ただし、我が国は知的財産権国際保護につき、適用法律における態度及び立場は必要であり、よって、明確に案件の審理は我が国の法律に適用することを説明する。」

本調査研究において中国調査を依頼した知的財産権代理事務所は、「中国契約法第7条と第52条の規定によれば、当事者による契約の締結、履行は法律、行政法規を守らなければならない、もし契約中に、法律、行政法規に違反する強制的な規定があれば、当該契約は無効となる。つまり、契約で外国企業は該発明創造について外国に対して第1国出願を行うことができる」と明確に約束されている場合、又は書面により明確に記載されていないが、契約の実際の履行結果として、外国企業が当該発明創造について外国に対して第1国出願を行うこととなる場合、契約があっても、それを履行すべきではない。」との見解を示している。

## 8. 韓国

### (1) 第1国出願義務

第1国出願義務などに関する規定は、特許法などには存在しない。

### (2) 国防上必要な発明

本調査研究において韓国調査を依頼した、弁理士は以下の見解を示している。

「特許法第41条は、政府が国防上必要な発明に対して外国への特許出願を禁止するか、又は発明者・出願人及び代理人にその発明を秘密に取り扱うように命じることができ、政府の許可を得た場合に、外国に特許出願をすることができるように規定しており、特許出願した発明が国防上必要な場合には、特許をしないか、又は、戦時・事変又はこれに準ずる非常時において国防上必要な場合には、特許を受ける権利を収用できると規定している。一方、ある発明が国防上必要な発明か否かに関する具体的基準は、特許法施行令第11条の「特許庁長は法第41条第1項の規定により秘密に分類して取り扱うべき発明の選別に必要な分類基準を国防部長官と協議して定めなければならない」という規定が存在するだけで、具体的な例はまだ存在しないと解されている。

国防上必要な発明については、韓国を受理官庁としてPCT出願した場合において、韓国特許法第41条の適用又は特許協力条約規則22.1の適用如何について今のところ明確な規定や判例、学説などが提示されていないと解されている。」

### (3) 国際共同研究における発明地の認定

今回の調査研究において、韓国調査を依頼した弁理士は、「韓国特許法には、発明が完成した後に自国に最も早く出願するようにする規定が存在しない。したがって、発明地の認定についての学説や判決は存在しないと思われる。」との見解を示している。

一方、発明地の認定について、論点になると思われる、発明の完成については、幾つかの判決例がある。その中で判示された、発明の完成に対する一般的な認定基準を下記に示す。

「特許を受けることができる発明は完成したものでなければならず、完成した発明とは、その発明の属する分野において通常の知識を有する者が繰り返して実施し、目的とする技術的效果を得られる程度まで具体的、客観的に構成されている発明であって、その判断は、特許出願の明細書に記載された発明の目的、構成及び作用効果などを全体的に考慮して出願当時の技術水準に準じて判断しなければならない。<sup>330)</sup>」

---

<sup>330)</sup> 大法院 1994. 12. 27. 言渡 93 フ 1810 号判決

一方、大法院は、化学発明の完成については下記のとおり判示している。

「一般に機械装置などに関する発明においては、特許出願の明細書に実施例が記載されていなくても、当業者が発明の構成からその作用と効果を明確に理解して容易に再現することができる場合が多い。これとは異なり、いわゆる実験の科学という化学発明の場合には、当該発明の内容と技術水準によって差があることはあるが、予測可能性又は実現可能性が顕著に不十分であり、実験データが提示された実験例が記載されていなければ、当業者がその発明の効果を明確に理解して容易に再現できると言い難く、完成した発明と見るのが難しい場合が多い。特に薬理効果の記載が要求される医薬の用途発明においては、その出願前に明細書の記載の薬理効果を示す薬理機作が明確になった場合のような特別な事情がないからには、特定物質にそのような薬理効果があるということを薬理データなどが示された試験例で記載するか、又はこれに代えられる程度に具体的に記載してこそ初めて発明が完成したといえると同時に、明細書の記載要件を満たしているといえ、このように試験例の記載が必要であるにもかかわらず、最初の明細書にその記載がなかったものを、今後補正によって補完することは、明細書に記載された事項の範囲を逸脱したものであって、明細書の要旨を変更したものといえる。」

## 9. まとめ

今回の海外調査の対象国であった米国、ドイツ、イギリス、フランス、中国及び韓国、並びに日本の中で、日本を除くすべての国で何らかの、第1国出願義務及び外国出願許可制度を設けている。

第1国出願義務を設けている国は、フランス及び中国であり、外国出願許可制度を設けている国が米国、ドイツ、イギリス及び韓国である。

両制度において、すべての発明又は出願を対象としている国が、米国、フランス及び中国であり、国の安全保障などに関連する技術などにのみ適用している国がドイツ、イギリス及び韓国である。

出願又は発明が完成した時点で、上記義務が課せられる国は、米国、ドイツ、イギリス、フランス及び中国であり、政府からの外国出願禁止命令が下されたのち、義務が発生する国が韓国である。

上記義務が課される要件に、発明地が関連している国は、米国及び中国のみであると考えられており、発明者の国籍及び日常の居所が関連している国は、フランスである。

以下に、各国ごとの要点を簡単に整理した。加えて、これらについて簡易的に取りまとめた表を下記に示す。

### (1) 日本

第1国出願義務及び外国出願許可に関する規定はない。したがって、発明地の認定が要件となる規定がないため、発明地の認定に関する学説、判例もない。

外国法の適用については、外国公法不適用の原則が多数説である。

### (2) 米国

外国出願許可制度が設けられている。許可の手続は二通りあり、一つは、外国出願許可証発行の申請を行う手続である。この外国出願許可証を取得後に、米国以外の国へ出願することができる。もう一つは、米国特許商標庁へ特許出願を行う手続である。特許出願は、外国出願許可の申請とみなされ、出願後6か月経過すると自動的に外国出願許可となる。したがって、出願後6か月経過した後に、米国以外の国へ出願することができる。ただし、秘密保持命令の発行がなされれば、この自動的に外国出願許可は取り消されることとなる。この秘密保持命令は、発明の開示が国家安全上有害である場合に発行される。

秘密命令の対象となる発明が、外国へ出願された場合は、米国への特許出願は放棄されたとみなされる。さらに、出願を行った者は、1万ドル以下の罰金、2年以下の禁固又は懲役が課される場合がある。

発明地の認定については、すなわち、米国でなされた発明か否かについては、米国で発

明の着想及び実施化の行為がなされることが要件となるという見解がある。

外国法の適用については、他国を考慮することなく、米国法を遵守すべきであるとの見解がある。

### (3) ドイツ

第1国出願義務規定は設けられていない。国家機密の性質を有する発明についてのみ、外国出願許可制度を課している。具体的には、ドイツ刑法第93条に規定する国家機密の性質を有する発明である場合、国防省へ外国出願許可を申請して書面による同意を得なければならない。

欧州特許出願において、国家機密の性質を有する可能性がある発明の場合、出願人は、この出願が国家機密を含み得る旨を示す書類を添付するとともに、ドイツ特許商標庁へ出願しなければならない。発明に国家機密が存在しない場合は、出願はヨーロッパ特許庁へ送られ、国家機密が存在する場合は、ドイツ特許商標庁にとどまり、公開されない。

PCT出願においては、ドイツ特許商標庁は受理官庁として出願されたすべてのPCT出願について、国家機密が含まれるか否かを審査し、国家機密が含まれる場合は、自動的に非公開のドイツ国内への特許出願に変更される。

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。

罰則規定としては、故意に、上記規定を遵守しなかった者は、罰金刑又は5年以下の禁固刑が課される場合がある。

ドイツの特許の法体制において、発明の場所はどこであっても関係がないとする見解がある。したがって、これに関する外国法が適用された判決も今回の調査では見当たらなかった。

### (4) イギリス

外国出願許可制度が設けられている。ただし、この制度が適用されるのは、出願が軍事技術に関する場合、安全保障に害を及ぼすおそれのある場合又は公共の安寧に害を及ぼすおそれのある情報を含む場合に限られる。

外国へ出願する場合は、特許庁長官による外国に出願する許可を受けた後に出願するか、イギリス特許庁へ出願した後、6週間経過した後に出願しなければならない。

罰則規定としては、上記規定に従わなかった者は1000ポンド以下の罰金又は2年以下の禁固に処される。

イギリスの特許の法体制において、発明の場所はどこであっても関係がないとする見解がある。したがって、これに関する外国法が適用された判決も今回の調査では見当たらなかった。

## (5) フランス

第1国出願義務に類似する制度を設けている。出願人がその居所又は営業所をフランスにおいている場合、当該出願人は最初の出願として欧州特許出願を出願することができるが、この欧州特許出願はフランスにおいて出願されなければならない。

加えて、フランスに居所又は営業所を有する自然人又は法人が提出する発明の保護のための国際出願は、フランスにおける先の出願に基づく優先権が主張され、フランスの国家工業所有権庁に届け出なければならない、と規定されている。したがって、最初の出願はPCT出願を介してフランスにおいて申請することができるが、そのPCT出願は、出願人がその居所又は営業所をフランスに有する場合はフランスにおいて出願しなければならない、かつ、フランスにおける先の出願に基づく優先権が主張されなければならない。

罰則規定は、上記義務に故意に違反した者へは、国家の安全に影響を与える事項について罰を加重して課すことを禁ずることなく、4500ユーロの罰金を課せられることがある。違反が国防を害するものであったときは、5年の懲役を加えられることがある。

なお、特許を無効にすることはない。

フランスの特許の法体制において、発明の場所はどこであっても関係がないとする見解がある。したがって、これに関する外国法が適用された判決も見当たらない。

## (6) 中国

第1国出願義務の制度が設けられている。中国内で完成した発明を外国へ特許出願する場合は、まず中国の特許庁、すなわち国務院特許行政部門に出願を行わなければならない旨が規定されている。そして、出願の内容により、国家の安全又は重大な利益に関連し、秘密保持の必要な場合には、国家の関係規定に基づいて処理されることになる。

PCTにおける国際特許出願も、受理官庁として、中国の特許庁へ出願を行わなければならない、その後、同様に処理されることになる。

この第1国出願制度については、中国内で完成した発明に係る特許を受ける権利を有するすべての者に、その制度が課されているとの見解と、契約によって、特許出願前の発明創造などに対する権利を日本企業が取得した場合には、その制度の適用はないとする見解に分かれている。

罰則規定としては、第1国出願義務を遵守せず、国家の機密を漏らした場合には、行政処分が行われ、犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及すると規定されている。

外国法の適用はないという見解がある。

## (7) 韓国

第1国出願義務に関する規定は設けられていない。

外国出願許可については、政府が国防上必要な発明に対し外国への出願を禁止するか又

は出願人などにその発明を秘密に取り扱うように命じることができると規定され、さらに、政府の許可を得た場合に、外国に特許出願できると規定されている。したがって、政府のこのような措置がなければ、自由に外国へ出願できる。

表4：第1国出願義務及び外国出願許可制度についての簡易表

	制度	適用分野	適用要件	手続
日本	—	—	—	—
米国	外国出願許可	すべての発明	国内でなされた発明	・許可申請 ・米国出願後6か月経過
ドイツ	外国出願許可	国家機密	左記情報を含んだ発明	国防省への 外国出願許可申請
イギリス	外国出願許可	・軍事技術 ・安全保障 ・公共の安寧	左記情報を含んだ出願	・許可申請 ・イギリス出願後 6週間経過
フランス	第1国出願義務	すべての発明	発明者の国籍がフランス 発明者の居所がフランス 出願人の居所がフランス	・EPC出願は フランスへ手続 ・PCT出願は フランスを受理官庁
中国	第1国出願義務	すべての発明	中国で完成	・下記のとおり見解が 分かれている ・契約により左記義務の 適用を受けない ・中国特許庁へ出願 しなければならない
韓国	外国出願許可	国防上必要な発明	政府からの外国 出願禁止命令時	政府の許可

- ・特許法などに制定されている規定、及び、本調査研究において調査を依頼した弁護士など見解を基にして取りまとめていることに注意のこと。
- ・正確な規定、付帯要件、詳述した見解などは、上記本文を参照のこと。



## 10. 日本の研究者が国際共同研究を行った場合の留意事項

日本に滞在している研究者が、調査対象国に居所を構える研究者と国際共同研究を行った場合に、発明地の認定、第1国出願義務及び外国出願許可に関して、留意すべき事項を下記に示した。

### (1) 日本と米国の場合

米国において発明の着想及び実施化の行為がなされたか否かに留意しなければならない。従属するクレームにのみ貢献した発明者も共同発明者となることを勘案すると、従属するクレームについても、米国で着想及び実施化されたか否か留意すべきである。

米国において発明が完成されていると判断した場合は、米国へ外国出願許可証発行の申請を行ない、その許可証が発行された後に米国以外の国へ出願するか、米国特許商標庁へ特許出願を行い、6か月経過の後に、米国以外の国へ出願すべきと考えられる。

### (2) 日本とドイツの場合

発明が国家機密の性質を有するか否かに留意しなければならない。特に、この国家機密には、兵器技術はもちろんのこと、暗号法及び原子力発電技術も含まれることに留意しなければならない。

この国家機密の性質を有する場合には、以下の方法によりドイツ以外の国へ出願すべきであることに留意しなければならない。

- ・ ドイツ国防省へ外国出願許可を申請し、書面による同意を得た後、外国出願を行う。
- ・ 欧州特許出願を行う。この出願について、出願が国家機密を含み得ることを示す添付書類とともに、ドイツ特許商標庁へ手続を行う。
- ・ PCTに基づき、ドイツ特許商標庁を受理官庁として国際特許出願を行う。

なお、ドイツの外国出願許可制度の規定は、発明が上記国家機密の性質を有する性質のものである場合に適用され、その発明がドイツで行われ又は完成されたか否かは要件となっていないことに留意しなければならない。

### (3) 日本とイギリスの場合

出願が軍事技術に関する情報、安全保障に害を及ぼすおそれのある情報又は公共の安寧に害を及ぼすおそれのある情報を含むか否かに留意しなければならない。

この情報を含む出願であって、外国へ出願する場合は、特許庁長官による外国に出願する許可を受けた後に出願するか、イギリス特許庁へ出願した後、6週間経過した後に出願しなければならないことに留意しなければならない。

なお、イギリスの外国出願許可制度の規定は、出願に軍事技術に関する情報、安全保障に害を及ぼすおそれのある情報又は公共の安寧に害を及ぼすおそれのある情報を含む場合に適用され、その発明がイギリスで行われ、又は完成されたか否かは要件となっていない

ことに留意しなければならない。

#### (4) 日本とフランスの場合

欧州特許出願を行う場合、出願人がその居所又は営業所をフランスにおいている場合、当該出願人は最初の出願として欧州特許出願を出願することができるが、この欧州特許出願はフランスにおいて出願されなければならないことに留意すべきである。

PCT出願については、出願人がその居所又は営業所をフランスに有する場合は、受理官庁であるフランス特許庁へ出願しなければならないが、かつ、フランスにおける先の出願に基づく優先権を主張して行わなければならないことに留意すべきである。

発明者が、フランス国籍を有する者又はフランスに日常の居所を有する者である場合にも、上述の事項を遵守しなければならない。

#### (5) 日本と中国の場合

第1国出願義務の規定については、見解が分かれていることに留意すべきである。特許出願前の発明創造などに対する権利を日本企業が取得した場合には、その制度の適用はないとする見解に立てば、研究委託契約又は特許出願前の譲渡契約により中国で完成した発明に基づく特許を受ける権利を、すべて、中国の国籍を有さない者、中国以外の法人などに移転させることに留意すべきである。

第1国出願義務の規定は、中国内で完成された発明に係る特許を受ける権利を有する者すべてに課せられているという見解に立てば、まず、中国内で発明が完成しているか否かに留意すべきである。中国内で発明が完成している場合には、中国の特許庁に出願するか、PCTに基づく国際出願を、中国特許庁を受理官庁として手続を行ない、その後中国以外の国へ出願又は国内段階へ移行することに留意すべきである。

#### (6) 日本と韓国の場合

原則、自由にどの国へも出願できる。例外として、韓国政府が国防上必要な発明に対し外国へ出願を禁止するか又は出願人などにその発明を秘密に取り扱うように命じられた場合のみ、韓国政府の許可を得た後に、韓国以外の国へ外国特許出願できることに留意しなければならない。

#### IV. 終章

今回の調査の結果、特許権の成立に関する共同発明者の認定について、及び、第1国出願義務又は外国出願許可について、外国法は適用されないとする見解が多数であった。各国の規定の統一性についても、共同発明者に関して基本的な事項を除けば、調査対象国すべてにおける実務的な共通事項は、見いだせなかった。

また、発明者の認定については、調査対象国すべてにおいて、出願手続きなどの必須要件として定められている規定に関連してくると考えられる。一方、発明地に関しては、米国及び中国のみ関係しており、他の国は、関係がないと考えられる。

よって、日本の研究者が国際共同研究を行い、その成果である発明を出願するときには、第一に、研究が行われた国の規定を検討し、第1国出願義務、又は外国出願義務を遵守しなければならないと考える。第二に、出願する国の規定に基づき、共同発明者を判断しなければならないと考える。

最後に、発明は事実行為である。この事実行為に基づいて、共同発明者の認定及び発明地の認定が行われる。これは、発明が、インターネットによる通信手段を用いて行われた場合、研究の場所が複数の国にて行われた場合、飛行機や船舶の中で行われた場合でも同様であると考えられる。したがって、各国の異なる規定に基づき、共同発明者の認定及び発明地の認定を行うためには、詳細な研究開発過程の記録を残すことが、重要であると考えられる。近年、情報通信技術が進歩すると同時に、情報の記録手段に関する技術も進歩しているため、これらを駆使して、研究開発過程の記録を残すことも、検討すべきだと考えられる。

さらに、研究を行う国の組み合わせによっては、両国の第1国出願義務又は外国出願義務により、どの国へも出願できないという状況に陥る可能性もある。そのため、可能であれば、研究開発を開始する前に、どの国において、研究を行うのか、すなわち研究の場所についても十分に検討して、選択することが重要であると考えられる。



# 資料編



# 資料 I

海外調査結果





# 資料 1 米 国



*Study on the Recognition of the Joint Inventors and the Place  
of an Invention Made in an International Joint Research Project*

Prepared for:  
**INSTITUTE OF INTELLECTUAL PROPERTY**

By:  
Alan J. Kasper and Eric S. Barr  
**SUGHRUE MION, PLLC**  
2100 Pennsylvania Ave. NW  
Washington, DC 20037

**TABLE OF CONTENTS:**

<b>PART I.....</b>	<b>3</b>
Question I-1.....	3
Question I-2.....	6
Question I-3.....	6
Question I-4.....	8
Question I-5.....	9
Question I-6.....	13
Question I-7.....	15
Question I-8.....	17
Question I-9.....	18
Question I-10.....	21
Question I-11.....	22
Question I-12.....	25
Question I-13.....	28

Question I-14.....	47
Question I-15.....	49
Question I-16.....	49
Question I-17.....	50
<b>PART II .....</b>	<b>51</b>
Question II-1 .....	51
Question II-2 .....	52
Question II-3 .....	58
Question II-4 .....	61
Question II-5 .....	62
Question II-6 .....	62
Question II-7 .....	63

*Part I*

**Question I-1**

*Please provide us with the above-requested information and explanation on the definitions and concepts of inventions, inventors, and joint inventors.*

*In addition, please provide the above-requested information and explanation on the system that permits two or more persons to jointly own a patent or the right to receive a patent (concept of “joint ownership of a patent, etc.”).*

**Answer:** The United States Constitution provides in Article 1, Section 8, Clause 8 that the U.S. Congress has the power “[t]o promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.” The U.S. Patent Law (35 U.S.C. §1 et seq.) defines the basis upon which that goal is achieved and provides in Section 101 that “whoever invents or discovers” subject matter that is defined as patentable “may obtain a patent therefor.”

Invention

Any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, is an invention that is patentable under 35 U.S.C. § 101.<sup>1</sup> The claims identify what an applicant considers to be the invention.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> MPEP § 2106.

<sup>2</sup> MPEP § 2106(II)(C).

### Inventor

The term “inventor” is not defined in the Constitution or the Patent Law, but it is clear under Section 102(f) that a person is not entitled to a patent “if he did not himself invent the subject matter sought to be patented.” An inventor is simply the person who conceived the subject matter at issue, as recited in a claim or otherwise. Conception requires “a definite and permanent idea of an operative invention, including every feature of the subject matter sought to be patented.”<sup>3</sup> Reduction to practice is not relevant to the issue of inventorship<sup>4</sup> although it is relevant to entitlement to a patent under the “first to invent” system currently applicable in the U.S.<sup>5</sup>

### Joint Inventors

When two or more persons contribute to the conception of the invention, they are joint inventors.<sup>6</sup> Section 116 of the U.S. Patent Law expressly provides that persons may be joint inventors even though they do not work together physically, do not make the same type or amount of contribution, or each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.<sup>7</sup> In fact, two persons are joint inventors even if one contributes to the subject

---

<sup>3</sup> *Sewell v. Walters*, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994). *See also* MPEP § 2137.01.

<sup>4</sup> MPEP § 2137.01(II).

<sup>5</sup> 35 U.S.C. § 102(g), providing that priority of invention is determined on the basis of a consideration of the dates of conception and reduction to practice, as well as the reasonable diligence of one who was first to conceive but last to reduce to practice.

<sup>6</sup> A contribution solely to the reduction to practice of an invention does not entitle a person to be a joint inventor; contribution to conception is essential. MPEP § 2137.01(II).

<sup>7</sup> 35 U.S.C. § 116; MPEP § 2137.01(V).

matter of a large number of claims while the other contributes to the subject matter of only one claim.<sup>8</sup> It should be noted, however, that the Federal Circuit held that “joint inventorship under Section 116 requires at least some quantum of collaboration or connection.”<sup>9</sup>

Ownership of a patentable invention and any resulting patent on that invention initially vests in the named inventors.<sup>10</sup> In the absence of an agreement to the contrary, ownership of the entire right title and interest in the invention is joint and undivided, giving each owner complete rights to exploit the invention without regard to the interests of any other owner(s).<sup>11</sup> Ownership rights of each inventor can be assigned to another (an assignee). The assignee is also permitted to transfer the ownership interest.<sup>12</sup>

Joint ownership exists when multiple parties together own the entire right, title, and interest in a patent. This situation arises in three cases: (1) when there are multiple partial assignees of the patent; (2) when there are multiple inventors who have not assigned their ownership interest; and (3) when there is a combination of one or more partial assignees and one or more inventors who have not assigned their ownership interest.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> MPEP § 2137.01(V). See also *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998).

<sup>9</sup> *Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co.*, 973 F.2d 911 (Fed. Cir. 1992).

<sup>10</sup> See *Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp.*, 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993).

<sup>11</sup> See MPEP § 301(IV); 35 U.S.C. § 262.

<sup>12</sup> MPEP § 301(I).

<sup>13</sup> MPEP § 301(IV).

**Question I-2**

*Please provide us with the above-requested information and explanation on the degree of contribution required for a person to be recognized as a joint inventor, also with summaries and detailed explanation of any cases where the court referred to the degree of contribution to the creation of a joint invention or where the parties disputed over it.*

**Answer:** As discussed above in the response to Question I-1, a person is a joint inventor if that person contributes to the conception of the subject matter of a single claim in a patent. In the absence of an agreement to the contrary, each inventor has full rights to exploit the entire patent without accounting to the other inventors. Thus, even though an inventor contributed only 1% to the conception of the invention, he has the same rights as the inventor that contributed 99%.

**Question I-3**

*Please provide us with the above-requested information and explanation as to which inventor should be named in the application form, patent certificate, etc., prepared in association with a patent application - either the inventor of an invention described in the claims or the inventor of an invention described in the specification.*

*In addition, please provide the above-requested information and explanation as to whether to recognize a person who has contributed only to the creation of dependent claims of independent claims as a joint inventor.*

*Furthermore, we would like to know how to handle a case where the inventor originally named in an application has been deleted from the application after amendment of*



*claims or where an inventor originally unnamed in an application is newly added to the application after amendment of claims. In this case, the term, “amendment,” refers to the deletion of any claim or the modification of the scope of claims attached to the patent application.*

*(United States: Please make sure that your explanation covers Section 116 of Title 35 of the United States Code.)*

**Answer:** Every joint inventor who contributes to the conception of the subject matter of any claim (independent or dependent) in an application must be named as an inventor.<sup>14</sup> An exception is made when an inventor refuses to sign or cannot be found after a diligent search. In this case, the other inventors may make an application on behalf of the other inventors and the nonsigning inventor. The oath or declaration must be accompanied by a petition setting forth proof of the relevant facts.<sup>15</sup>

If the correct inventors are named in a nonprovisional application (as originally filed) but the prosecution of the application results in the amendment or cancellation of claims so that fewer than all of the named inventors are the actual inventors of the invention being claimed, 37 C.F.R. § 1.48(b) requires the filing of an amendment requesting deletion of the names of the persons who are not inventors of the invention being claimed. Specifically, the amendment must include (1) a request signed by a party set forth in 37 C.F.R. § 1.33(b) to correct the inventorship, which identifies the named inventor or inventors being deleted and acknowledges that the

---

<sup>14</sup> See 35 U.S.C. § 116; 37 C.F.R. § 1.45.

<sup>15</sup> 37 C.F.R. § 1.47.

inventor's invention is no longer being claimed in the nonprovisional application, and (2) the processing fee set forth in 37 C.F.R. § 1.17(i).

If a nonprovisional application includes unclaimed subject matter by an inventor or inventors not named in the application (as originally filed), claims may be added to the subject matter. In this case, an amendment to the inventorship is required under 37 C.F.R. § 1.48(c), which must include: (1) a request to correct the inventorship that sets forth the desired inventorship change; (2) a statement from each person being added as an inventor that the addition is necessitated by amendment of the claims and that the inventorship error occurred without deceptive intention on his or her part; (3) an oath or declaration by the actual inventors as required by 37 C.F.R. § 1.63 or as permitted by 37 C.F.R. §§ 1.42, 1.43, or 1.47; (4) the processing fee set forth in 37 C.F.R. § 1.17(i); and (5) if an assignment has been executed by any of the original named inventors, the written consent of the assignee.

**Question I-4**

*Please provide us with the above-requested information and explanation as to whether the method to recognize a joint inventor differs depending on whether an invention can be considered to be completed upon conception of the invention or only upon reduction to practice of an invention conceived. (Please refer to the attached materials).*

**Answer:** As noted above, reduction to practice is irrelevant to the issue of inventorship. Thus, regardless of whether an invention is considered to be completed upon conception of the invention or only upon reduction to practice of an invention conceived, only those persons who conceived the subject matter of the claims are considered to be inventors.

It is worth noting, however, that in a small number of instances, there is no conception until there has been a reduction to practice. In other words, conception is necessarily simultaneous with the reduction to practice.<sup>16</sup> This may be the case, for instance, in unpredictable areas of chemistry and biology.<sup>17</sup>

Conception, as discussed above, requires “a definite and permanent idea of an operative invention.”<sup>18</sup> Conception is not complete if experimentation shows factual uncertainty that “so undermines the specificity of the inventor’s idea that it is not yet a definite and permanent reflection of the complete invention as it will be used in practice.”<sup>19</sup>

In this situation, persons who appear to be merely reducing an invention to practice may be considered to be contributing to the conception of the invention as well, necessitating that they be named on a patent application.

#### **Question I-5**

***Please provide us with the above-requested information and explanation on any provisions that require the statement of the name(s) of the inventor(s) in a patent application, patent certificate, etc.***

---

<sup>16</sup> *Alpert v. Slatin*, 305 F.2d 891, 894 (CCPA 1962).

<sup>17</sup> *MacMillan v. Moffett*, 432 F.2d 1237, 1234-40 (CCPA 1970). *See also Hitzeman v. Rutter*, 243 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2001).

<sup>18</sup> *Sewell v. Walters*, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994).

<sup>19</sup> *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.*, 40 F.3d 1223, 1229 (Fed. Cir. 1994). *See also* MPEP § 2138.04(III).

**Answer:** In the United States, an application for patent is required to be made or authorized to be made by the inventor or joint inventors.<sup>20</sup> If the named inventors in an application are incorrect when the application is filed, a request should be submitted under 37 C.F.R. § 1.48(a) to correct the error in the naming of the inventors. If the error is not corrected, the claims may be rejected under 35 U.S.C. § 102(f).<sup>21</sup>

A complete patent application must include an oath or declaration.<sup>22</sup> The statutory requirements for the oath are set forth in 35 U.S.C. § 115. The USPTO permits declarations in lieu of oaths, according to 37 C.F.R. § 1.68, which has its statutory basis in 35 U.S.C. § 25.

The USPTO has promulgated regulations setting forth the requirements for the oath or declaration in 37 C.F.R. § 1.63.<sup>23</sup> The oath must, among other requirements, be signed, identify

---

<sup>20</sup> 35 U.S.C. § 111(a)(1). *See also* MPEP § 2137.01.

<sup>21</sup> Under 35 U.S.C. § 102(f), a person is entitled to a patent unless he did not himself invent the subject matter sought to be patented.

<sup>22</sup> 37 C.F.R. § 1.51(b)(2).

<sup>23</sup> 37 C.F.R. § 1.63:

(a) An oath or declaration filed under § 1.51(b)(2) as a part of a nonprovisional application must:

(1) Be executed, i.e., signed, in accordance with either § 1.66 or § 1.68. There is no minimum age for a person to be qualified to sign, but the person must be competent to sign, i.e., understand the document that the person is signing;

(2) Identify each inventor by full name, including the family name, and at least one given name without abbreviation together with any other given name or initial;

(3) Identify the country of citizenship of each inventor; and

(4) State that the person making the oath or declaration believes the named inventor or inventors to be the original and first inventor or inventors of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought.

(b) In addition to meeting the requirements of paragraph (a) of this section, the oath or declaration must also:

(1) Identify the application to which it is directed;

(2) State that the person making the oath or declaration has reviewed and understands the contents of the application, including the claims, as amended by any amendment specifically referred to in the oath or declaration; and

(3) State that the person making the oath or declaration acknowledges the duty to disclose to the Office all information known to the person to be material to patentability as defined in § 1.56.

(c) Unless such information is supplied on an application data sheet in accordance with § 1.76, the oath or declaration must also identify:

(1) The mailing address, and the residence if an inventor lives at a location which is different from where the inventor customarily receives mail, of each inventor; and

(2) Any foreign application for patent (or inventor's certificate) for which a claim for priority is made pursuant to § 1.55, and any foreign application having a filing date before that of the application on which priority is claimed, by specifying the application number, country, day, month, and year of its filing.

(d)

(1) A newly executed oath or declaration is not required under § 1.51(b)(2) and § 1.53(f) in a continuation or divisional application, provided that:

(i) The prior nonprovisional application contained an oath or declaration as prescribed by paragraphs (a) through (c) of this section;

(ii) The continuation or divisional application was filed by all or by fewer than all of the inventors named in the prior application;

(iii) The specification and drawings filed in the continuation or divisional application contain no matter that would have been new matter in the prior application; and

(iv) A copy of the executed oath or declaration filed in the prior application, showing the signature or an indication thereon that it was signed, is submitted for the continuation or divisional application.

(2) The copy of the executed oath or declaration submitted under this paragraph for a continuation or divisional application must be accompanied by a statement requesting the deletion of the name or names of the person or persons who are not inventors in the continuation or divisional application.

each inventor by full name, identify the country of citizenship of each inventor, and state that the person making the oath or declaration believes the named inventor or inventors to be the original and first inventor or inventors of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought.<sup>24</sup>

Joint inventors may submit separate oaths or declarations, but each oath or declaration must make note of the fact that the affiant is a joint inventor together with each of the other inventors, who must be indicated by name.<sup>25</sup>

---

(3) Where the executed oath or declaration of which a copy is submitted for a continuation or divisional application was originally filed in a prior application accorded status under § 1.47, the copy of the executed oath or declaration for such prior application must be accompanied by:

(i) A copy of the decision granting a petition to accord § 1.47 status to the prior application, unless all inventors or legal representatives have filed an oath or declaration to join in an application accorded status under § 1.47 of which the continuation or divisional application claims a benefit under 35 U.S.C. 120, 121, or 365(c); and

(ii) If one or more inventor(s) or legal representative(s) who refused to join in the prior application or could not be found or reached has subsequently joined in the prior application or another application of which the continuation or divisional application claims a benefit under 35 U.S.C. 120, 121, or 365(c), a copy of the subsequently executed oath(s) or declaration(s) filed by the inventor or legal representative to join in the application.

(4) Where the power of attorney or correspondence address was changed during the prosecution of the prior application, the change in power of attorney or correspondence address must be identified in the continuation or divisional application. Otherwise, the Office may not recognize in the continuation or divisional application the change of power of attorney or correspondence address during the prosecution of the prior application.

(5) A newly executed oath or declaration must be filed in a continuation or divisional application naming an inventor not named in the prior application.

(e) A newly executed oath or declaration must be filed in any continuation-in-part application, which application may name all, more, or fewer than all of the inventors named in the prior application.

<sup>24</sup> See 37 C.F.R. § 1.63.

<sup>25</sup> MPEP § 602(IV).

**Question I-6**

*Please provide us with the above-requested information and explanation on any provisions that permit the patent office to refuse any application that contains a mistake in the name of an inventor specified in a patent application, patent certificate, etc., or to revoke or invalidate the patent.*

*Such a mistake could occur in a case where a patent application omits the name of an inventor who should have been named in the patent application and also in a case where the application contains the name of a person who should not have been named in the application because that person is not an inventor. We would appreciate your explanation on both cases.*

*Furthermore, please provide us with the above-requested information and explanation as to whether the decision to refuse said application, or revoke or invalidate the patent could be affected by the level of negligence that had lead to the mistake, i.e., the mistake could be caused without negligence, by slight negligence, by gross negligence, or by design.*

**Answer:** In the United States, 35 U.S.C. § 116 governs errors in inventorship during the application phase, and 35 U.S.C. § 256 governs errors in inventorship after a patent has been issued.

When an invention is made by two or more persons jointly, 35 U.S.C. § 116 requires all of the inventors to apply for a patent jointly. If an inventor cannot be found or reached after diligent effort, the other inventor(s) can file an application without the absent inventor.<sup>26</sup> In this

---

<sup>26</sup> “If a joint inventor refuses to join in an application for patent or cannot be found or reached after diligent effort, the application may be made by the other inventor on behalf of himself and the omitted inventor. The Director, on proof of the pertinent facts and after such notice to the omitted inventor as he prescribes, may grant a patent to the inventor making the application, subject to the same rights that

case, the USPTO must notify the absent inventor before the patent can be issued. The absent inventor can always join the patent at a later time.<sup>27</sup>

The USPTO can reject applications where the inventorship is incorrect under 35 U.S.C. § 102(f), which provides that a person shall be entitled to a patent unless he did not himself invent the subject matter sought to be patented. 35 U.S.C. § 102(f) can be applied both when there is nonjoinder or misjoinder of an inventor. 35 U.S.C. § 102(f) corresponds to 35 U.S.C. § 111(a)(1), which requires that an application for patent shall be made, or authorized to be made, by the inventor, except as otherwise provided by statute. This same statutory section can also be used to invalidate an issued patent based upon errors in inventorship.

A patent application can be rejected or a patent invalidated under 35 U.S.C. § 102(f) without respect to the level of negligence that caused the mistake in inventorship. However, with respect to a patent application, a rejection under 35 U.S.C. § 102(f) can be overcome if the inventorship can be corrected under 37 C.F.R. § 1.48(a), which permits inventors to be added or removed from an application as long as the error resulting in the inventor mistakenly being included in or omitted from the application occurred without deceptive intention on the part of the inventors being added or removed from the application.

With respect to an issued patent, 35 U.S.C. § 256 provides that an error in inventorship shall not invalidate the patent if the error can be corrected as provided in 35 U.S.C. § 256. If all inventors and assignees agree, misjoined inventors can be removed from the patent.

---

the omitted inventor would have had if he had been joined. The omitted inventor may subsequently join in the application.” 35 U.S.C. § 116.

<sup>27</sup> *Id.*



Additionally, if all inventors and assignees agree, nonjoined inventors can be added to the patent provided that the error arose without deceptive intention on their part. Alternatively, a court can order correction of a patent under 35 U.S.C. § 256.

**Question I-7**

*Please provide us with the above-requested information and explanation on any provisions that permit the amendment or correction of a mistake in the name of an inventor stated in a patent application, patent certificate, etc. In addition, please provide information and detailed explanation on such amendment and correction in pre- and post-grant periods respectively with the specification of the period during which such amendment or correction is permitted.*

**Answer:** If there is an error in the inventors that are named in an application, either where an inventor is not named or where an individual who is not an inventor is misjoined, the application may be amended to correct the error under 35 U.S.C. § 116.<sup>28</sup> The error must have occurred without deceptive intention on the part of the person named as an inventor in error or on the part of the person who through error was not named as an inventor.<sup>29</sup>

Under 37 C.F.R. § 1.48(a), amendment of the inventorship in an application requires (1) a request to correct the inventorship that sets forth the desired inventorship change; (2) a statement

---

<sup>28</sup> “Whenever through error a person is named in an application for patent as the inventor, or through an error an inventor is not named in an application, and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may permit the application to be amended accordingly, under such terms as he prescribes.” 35 U.S.C. § 116.

<sup>29</sup> See MPEP § 201.03.

from each person being added as an inventor and from each person being deleted as an inventor that the error in inventorship occurred without deceptive intention on his or her part; (3) an oath or declaration by the actual inventor or inventors as required by 37 C.F.R. § 1.63 or as permitted by 37 C.F.R. §§ 1.42, 1.43, or 1.47; (4) the processing fee set forth in 37 C.F.R. § 1.17(i); and (5) if an assignment has been executed by any of the original named inventors, the written consent of the assignee.<sup>30</sup>

Once a patent has issued, if there is an error in the named inventor or an inventor is not named, the USPTO may issue a certificate correcting the error if all parties and assignees agree and there is proof of the facts supporting the error under 35 U.S.C. § 256.<sup>31</sup> As with 35 U.S.C. § 116, there can be no deceptive intent in making the error.

Under 37 C.F.R. § 1.324(b), a request to correct inventorship in an issued patent must be accompanied by (1) where one or more persons are being added, a statement from each person who is being added as an inventor that the inventorship error occurred without any deceptive intention on his or her part; (2) a statement from the current named inventors, who have not submitted a statement under (1) above, either agreeing to the change of inventorship or stating that they have no disagreement in regard to the requested change; (3) a statement from all

---

<sup>30</sup> See MPEP § 201.03.

<sup>31</sup> “Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issue a certificate correcting such error. The error of omitting inventors or naming persons who are not inventors shall not invalidate the patent in which such error occurred if it can be corrected as provided in this section. The court before which such matter is called in question may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned and the Director shall issue a certificate accordingly.” 35 U.S.C. § 256.

assignees of the parties submitting a statement under (1) and (2) above agreeing to the change of inventorship in the patent, which statement must comply with the requirements of 37 C.F.R. § 3.73(b); and (4) the fee set forth in 37 C.F.R. § 1.20(b).

If all of the parties do not agree to change inventorship in an issued patent, however, a dispute may be resolved in the courts, which may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned. To be added as an inventor, the omitted inventor must prove “their contribution to the conception” of at least one claim, which must be shown “by clear and convincing evidence” that is corroborated.<sup>32</sup>

**Question I-8**

*Please provide us with the above-requested information and explanation on any provisions specifying that, if two or more persons jointly own the right to receive a patent, all of the owners shall jointly file a patent application.*

*In addition, please provide the above-requested information and explanation on any provisions specifying that, if two or more persons jointly own the right to receive a patent, the failure of those owners to file a joint application would provide grounds for the patent office to refuse the application or to revoke or invalidate the patent. Furthermore, please provide the above-requested information and explanation on any remedial provisions applicable to a case where such application is refused or where the patent is revoked or invalidated.*

*(United States: Please make sure that your explanation covers Section 116 of Title 35 of the United States Code and Section 1.45 of Title 37 of the Code of Federal Regulations.)*

---

<sup>32</sup> *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998).

**Answer:** As discussed above, in the United States, patent applications are required to be made by the inventors, and 35 U.S.C. § 116 requires that when an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly. 37 C.F.R. § 1.46 specifies that when a whole or part interest in the invention or in the patent to be issued is assigned, the application must still be made or authorized to be made, and an oath or declaration signed, by the inventor or one of the persons mentioned in 37 C.F.R. §§ 1.42, 1.43, or 1.47. In this case, however, the patent may be issued to the assignee or jointly to the inventor and the assignee as provided in 37 C.F.R. § 3.81.

An exception is made to the requirement that the application be made or authorized to be made by the inventor, however, when all of the inventors refuse to execute an application for patent, or when all of the inventors cannot be found or reached after diligent effort. In this case, a person to whom an inventor has assigned or agreed in writing to assign the invention, or who otherwise shows sufficient proprietary interest in the matter justifying such action, may make application for patent on behalf of and as agent for all the inventors, according to 37 C.F.R. § 1.47(b).

Accordingly, in the United States, there is generally no requirement that, if two or more persons jointly own the right to receive a patent, each owner joins in the application.

**Question I-9**

*Please provide us with the above-requested information and explanation as to whether each joint owner of a patent is permitted to:*

*(1) independently exploit, without the other owners' consent, the invention protected by the jointly owned patent;*

*(2) independently assign to a third party, without the other owners' consent, his/her share in the patent (please describe the differences between the case of specific assignment and the case of general assignment.);*

*(3) independently assign to a third party, without the other owners' consent, a license to exploit the invention protected by the patent (Please give us information and detailed explanation as to whether such patent licensing is permitted in the case of the following patent licenses respectively.).*

*(United States: Please make sure that your explanation covers a non-exclusive license, an exclusive license that has all substantial rights and an exclusive license that does not have all substantial rights (Textile Prods., Inc. v. Mead Corp., 134 F.3d 1481, 1484 (Fed. Cir. 1998)).*

**Answer:** In the United States, a joint inventor cannot independently exploit the invention as protected by a jointly owned patent by bringing a suit on his own with respect to infringement claims. *Schering Corp. v. Roussel* states that one joint inventor has the right to impede the other inventors' ability to sue for infringement by refusing to join the suit, leaving the other inventors without standing.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA*, 104 F.3d 341, 345 (Fed. Cir. 1997) (stating that "one co-owner has the right to impede the other co-owner's ability to sue infringers by refusing to voluntarily join in such a suit").

As for making, using, offering to sell, and selling, each joint inventor is able to do so without the consent of the other inventors, unless there is an agreement stating otherwise.<sup>34</sup> A joint inventor may also grant a non-exclusive license to a third party without the consent of the other inventors.<sup>35</sup> *Talbot v. Quaker State Oil Refining Co.* states that if a joint inventor decides to license the patent, the other inventors cannot enjoin that inventor from doing so.<sup>36</sup>

Under 35 U.S.C. § 261, a joint inventor can assign their share of rights in a patent, the entire patent, or exclusive rights to the patent. As stated in *Israel Bio-engineering Project v. Amgen, Inc.*,

Patent owners may assign or transfer their ownership interests in the patent as personal property. Under long established law, a patentee or his assignee may grant and convey to another: (1) the whole patent, (2) an undivided part or share of that exclusive right, or (3) the exclusive right under the patent within and throughout a specified part of the United States.<sup>37</sup>

A joint owner cannot grant an exclusive license, with or without all substantial rights, to a third party without the consent of the other joint owners. This is because, as discussed above,

---

<sup>34</sup> 35 U.S.C. § 262.

<sup>35</sup> *Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA*, 104 F.3d 341 (Fed. Cir. 1997).

<sup>36</sup> *Talbot v. Quaker State Oil Ref. Co.*, 28 F. Supp. 544, 548 (W.D. Pa.1938).

<sup>37</sup> 475 F.3d 1256, 1264 (Fed. Cir. 2007).

each joint owner has the right to assign a non-exclusive license to a third party without the consent of the other joint owners. Thus, any exclusive license would impair the rights of the other joint owners under 35 U.S.C. § 262.

**Question I-10**

*Please provide us with the above-requested information and explanation as to whether each joint owner of a patent infringed by a third party is permitted to independently institute, without the other owners' consent, a lawsuit to demand damages for the infringement and a lawsuit to demand an injunction against the infringing goods.*

**Answer:** Under U.S. law, the right to bring a lawsuit for infringement or an injunction resulting from potential infringement originates in 35 U.S.C. § 154, which states that each patent provides the “right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention in the United States.”<sup>38</sup> These rights are available to the patentee and the assignees of the granted patent.<sup>39</sup> 35 U.S.C. § 262 provides additional requirements for patents that are jointly owned. Absent an agreement, each joint owner has the right to make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the U.S without the consent of the other owners.<sup>40</sup> Liability for violation of these rights is provided in 35 U.S.C. § 271.<sup>41</sup> Patentees are provided with the ability to bring civil action for infringement

---

<sup>38</sup> 35 U.S.C. § 154.

<sup>39</sup> *Id.*, Chisum on Patents, § 16.02.

<sup>40</sup> 35 U.S.C. § 262.

<sup>41</sup> “(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented

under 35 U.S.C. § 281.<sup>42</sup> Each entity, an inventor or assignee, alone or together can bring an infringement suit.<sup>43</sup> In order to satisfy standing, the joint owners must join the other co-owners in the action.<sup>44</sup> Therefore, this limits a joint owner's ability to sue for infringement without the consent of the other owners.

**Question I-11**

*Please provide us with the above-requested information and explanation as to how to recognize the joint inventors of an invention made in a joint research project conducted by two or more researchers in different countries. (please refer to the attached materials.)*

**Answer:** In the United States, 35 U.S.C. § 116 governs the recognition of joint inventors.<sup>45</sup> Two inventors, regardless of their geographic location, can file an application for a

---

invention during the term of the patent therefor, infringes the patent. (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.” 35 U.S.C. § 271.

<sup>42</sup> “A patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent.” 35 U.S.C. § 281.

<sup>43</sup> *Israel Bio-engineering Project v. Amgen, Inc.*, 475 F.3d 1256, 1264 (Fed. Cir. 2007) (citing *Waterman v. MacKenzie*, 138 U.S. 252, 255 (1891)) (stating that “the assignee may sue in its name alone; in the second case, it may sue jointly with the assignor”).

<sup>44</sup> *Id.*, *id.* (citing *Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA*, 104 F.3d 341, 345 (Fed. Cir. 1997) (stating that “one co-owner has the right to impede the other co-owner’s ability to sue infringers by refusing to voluntarily join in such a suit”).

<sup>45</sup> “When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent...” 35 U.S.C. § 116.



patent with the United States Patent and Trademark Office as long as they meet the requirements for filing an application under U.S. patent law. It should be noted that 35 U.S.C. § 116 does not require that inventors physically work together or at the same time, nor does it require inventors to provide the same type of or amount of contribution.<sup>46</sup> As noted above, U.S. patent law does require that each inventor make a contribution to the conception of the invention where conception is defined as the formation in the mind of the inventor of a definite and permanent idea of the complete and operative invention.<sup>47</sup> Each inventor involved in a joint endeavor does not need to satisfy the conception requirement for each claim in the patent; each inventor only needs to do so for at least one claim.<sup>48</sup>

If this rule is applied to the first scenario where a joint research project is conducted by an inventor in Country A, who conceived the invention, and a joint inventor residing in Country B who reduced the invention to practice, only the inventor of Country A can file the application for a patent in the U.S. because the inventor of Country A was the only one involved in conception of the invention. As stated earlier, an individual who merely suggests a desired end or result of an invention without the suggestion of means, or who merely follows directions of

---

<sup>46</sup> See also, MPEP § 2137.01(V).

<sup>47</sup> *Ethicon v. U.S. Surgical Corp.* Chisum on Patents § 2.02. The Federal Circuit has defined conception as “the formation in the mind of the inventor of a definite and permanent idea of the complete and operative invention as it is applied in practice.” Chisum on Patents, § 2.02 (citing *BJ Services Co. v. Halliburton Energy Services, Inc.*, 338 F.3d 1368, 1371 (Fed. Cir. 2003)). See also, MPEP § 2137.01(V).

<sup>48</sup> *Id.*

another, or who merely reduces the invention to practice, is not an inventor under U.S. patent law.<sup>49</sup>

When the rule is applied to the case of a joint research project conducted by an inventor residing in Country A, who independently completes the inventions of the independent claims, and a joint inventor in Country B who completes the inventions of the dependent claims, both inventors should jointly file for a patent application in the U.S. This is because each inventor was involved in the conception of at least one claim of the invention, as required under 35 U.S.C. § 116. Of course, separate applications could be filed with the subject matter of the independent claims claimed in one application and the subject matter of the dependent claims claimed in the other application (in independent form, of course).

For the last scenario where a joint research project conducted by two joint inventors residing in Countries A and B, respectively, who provided each other with the conception of an invention at a meeting held in Country A, and the joint inventor residing in Country B who completed the invention in Country B, whether the inventor from Country B conceived of a portion of the invention that he or she pursues in a patent application determine whether he or she can file for a patent application. As long as the inventor from Country B conceives the subject matter of at least one claim, then that inventor can file an application naming himself or herself along with the inventor from Country A. If the inventor from country B provides no conception and merely assists in the reduction to practice or otherwise, then he or she cannot be listed as a joint inventor.

---

<sup>49</sup> Chisum on Patents, § 2.02.

**Question I-12**

*Please provide us with summaries and detailed explanation of any judgments, etc. in which a foreign law was applied to the recognition of a joint inventor (for example, a case where a Japanese court applied a U.S. law to recognize a joint inventor.).*

**Answer:** Our research did not identify any cases in which foreign law was applied to the recognition of a joint inventor. We did, however, identify a case that may provide a degree of insight into this issue.

The closest match for the question presented of providing an example of judgments applying foreign law for the recognition of an inventor, was *Varrin v. Queen's University*. In this case the plaintiff, Varrin, claims that he should have been listed on several patents assigned to the defendant, Queens University.<sup>50</sup> Varrin is a resident of Ontario, Canada, and Queen's University is a not-for-profit corporation that operates under the laws of Canada.<sup>51</sup> The invention concerns a method for ameliorating male erectile dysfunction.<sup>52</sup> The invention was patented in the U.S. under patents 5,779,606 and 5,985,889 (hereinafter '606 and '889 patents, respectively).<sup>53</sup> Each patent listed El-Rashidy, Heaton, Morales, and Adams as inventors, but Varrin was not listed as an inventor.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> *Varrin v. Queen's University*, 2002 WL 31001890 at \*1 (N.D. Ill. 2002).

<sup>51</sup> *Id.*

<sup>52</sup> *Id.*

<sup>53</sup> *Id.*

<sup>54</sup> *Id.*

Varrin's claim was that he contributed to the conception of the invention and therefore was a joint inventor of the subject matter contained in at least one of the patented claims.<sup>55</sup> Queen's University filed suit against Varrin in Canada seeking a declaration that if Varrin was a joint inventor of the '606 and '889 patents, Varrin's rights in those patents would belong to the University.<sup>56</sup> The basis for this claim was that Varrin was merely a research assistant employed by the University and he agreed that all of his rights to inventions would belong to the University in his employment agreement.<sup>57</sup> In response, Varrin sought an injunction to prevent the University's case from proceeding.<sup>58</sup>

The court held that the case in Canada was "gratuitously duplicative" and granted Varrin's motion for enjoining the proceeding in Canada.<sup>59</sup> The court reached this conclusion based on the general rule that it "has the power to enjoin collateral lawsuits pending in foreign countries."<sup>60</sup> Such injunctions are allowed when there is a finding "that letting the two suits proceed would be gratuitously duplicative."<sup>61</sup> In making this decision the court also has to consider international comity.<sup>62</sup> Since the patents are U.S. patents, the court says that U.S. patent

---

<sup>55</sup> *Id.*

<sup>56</sup> *Id.*

<sup>57</sup> *Id.*

<sup>58</sup> *Id.*

<sup>59</sup> *Id.* at \*2.

<sup>60</sup> *Id.* at \*1 (citing *Allendale Mut. Inc. Co. v. Bull Data Sys. Inc.*, 10 F.3d 425, 431 (7th Cir. 1993)).

<sup>61</sup> *Id.* at \*1.

<sup>62</sup> *Id.*

law governs Varrin’s claims of inventorship and ownership, and further, US courts “have an interest in deciding matters under United States law.”<sup>63</sup> The court states in dicta that the University’s claims would require application of Canadian employment and common law.<sup>64</sup> The court also states that the University’s claim of ownership in the patents

constitutes a compulsory counterclaim because it arises out of the same transaction or occurrence that is the subject matter of the instant suit—the invention and ownership of two United States patents while Varrin was in Queen’s University’s employ.<sup>65</sup>

Since the Canadian court cannot make their decision until the inventorship issue is determined, allowing both suits to proceed would be duplicative.<sup>66</sup>

If all claims were brought in the U.S. court concerning a Canadian patent, the courts probably would have refused to apply Canadian patent law because of the ruling in *Voda v. Cordis, Corp.*, which held that there is “no explicit statutory direction indicating that the [] courts should or may exercise supplemental jurisdiction over claims arising under foreign patents.”<sup>67</sup>

The court further states that the Paris Convention, PCT, and Agreement on TRIPS do not provide

---

<sup>63</sup> *Id.* at \*2.

<sup>64</sup> *Id.*

<sup>65</sup> *Id.*

<sup>66</sup> *Id.*

<sup>67</sup> *Voda v. Cordis, Corp.*, 476 F. 3d 887, 902 (Fed. Cir. 2007).

explicit statutory direction for supplemental jurisdiction.<sup>68</sup> As a result, the court believes that the U.S. should “avoid unreasonable interference with the sovereign authority of other nations.”<sup>69</sup>

**Question I-13**

*Please provide us with summaries and detailed explanation of any judgments, etc. in which a decision was made based on international private law (conflict of laws) as to which law to apply to the recognition of a joint inventor.*

*In addition, please explain the final draft of the “Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes” adopted by The American Law Institute on May 14, 2007 as attached hereto.*

**Answer:** With regard to the first part of the question, our research did not identify any judgments where a decision was made based on conflict of laws, as to which law ought to apply to the recognition of a joint inventor.

As a preliminary matter with regard to the second part of the question, since the focus of the present Study is on the recognition of joint inventors and the place an invention made in an international joint research project, we have addressed this question from two perspectives. First, we have provided a brief background and history of the ALI Draft followed by general comments with respect to the several Sections of the ALI Draft, organized by its four Parts and the various Chapters within those Parts. Second, we have provided, where applicable, comment with regard to the application of those Sections to issues of joint inventorship and ownership for

---

<sup>68</sup> *Id.*

<sup>69</sup> *Id.*

an invention made in an international joint research project. There is no specific consideration of issues related to trademarks, copyrights or other intellectual property rights that may be covered by the ALI Draft.

**A. Background**

The origins of the ALI Draft may be traced to work that was conducted on the Hague Conference on Private International Law, which began in 1992 and resulted in a Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters (the Hague Judgments Draft)<sup>70</sup> The Hague Judgments Draft effort was an attempt to define a protocol for enforcement of foreign judgments on the basis of a combination of the U.S. “full faith and credit” principles<sup>71</sup> and the EU Brussels Regulations<sup>72</sup>. Due to opposition in the U.S. to such sweeping changes, particularly as they would affect intellectual property rights and notwithstanding the exclusion of certain IP subject matter from the Hague Judgments Draft, the work on the conference was ended. Instead, the focus shifted to the establishment of an exclusive choice of court agreement (the “Hague Convention on Choice of Court Agreement”) that was limited to business-to-business (B-2-B) agreements in writing.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Hague Conference on Private International Law, (<http://www.hcch.nl>; see Prel. Doc. No 11 of August 2000 - Report on the preliminary draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, drawn up by Peter Nygh and Fausto Pocar).

<sup>71</sup> See State and Territorial Statutes and Judicial Proceedings; Full Faith and Credit, 28 U.S.C. § 1738 (2004)

<sup>72</sup> Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, 2001 O.J. (L 12) 1

<sup>73</sup> Hague Convention on Choice of Court Agreements, June 30, 2005, 44 I.L.M. 1294; see <http://www.hcch.net> (Hague Convention on Choice of Court Agreements).

The Hague Convention on Choice of Court Agreements, however, encountered difficulties related to issues of validity of registered rights, the applicability of mass-market agreements, even in a B-2-B context, and the authority of courts to adjudicate issues related to registered rights that are incidental to an agreement (e.g., obligations under license agreements).

Concurrent with the final negotiations of the Hague Judgments Draft just prior to their suspension<sup>74</sup>, a detailed proposal was made by American Professors Dreyfuss and Ginsburg for a special convention focused on intellectual property rights.<sup>75</sup> As a result, an ALI project regarding transnational intellectual property disputes was initiated and resulted in a preliminary draft of ALI Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, And Judgments in Transnational Disputes (the “ALI Principles” or the “Principles”) in 2005<sup>76</sup>. The final draft of the ALI Principles were adopted on May 14, 2007, and concerned (1) jurisdiction, (2) coordination of actions, (3) applicable law and (4) enforcement of judgments. As noted in the Reporter’s Memorandum dated March 5, 2007, however, while the ALI Principles are intended to be of

---

<sup>74</sup> During discussions of the Hague Judgments Draft, the suggestion had been made that the problems with intellectual property issues would be better resolved by a separate conference focused on intellectual property jurisdiction and judgments.

<sup>75</sup> Rochelle C. Dreyfuss and Jane C. Ginsburg, Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters, 77 Chi-Kent L. Rev. 1065 (2002).

<sup>76</sup> ALI Principles-Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes (Am. Law Inst. Preliminary Draft No. 3, Feb. 28, 2005) [ALI Principles].



general application to international intellectual property litigation, several provisions resulted from a new focus on the Internet.<sup>27</sup>

**B. Analysis of the ALI Draft**

**1. Part I - Definitions and Scope of the Principles**

The ALI Draft

**Section 101** defines certain key terms including “agreement” (a bargain of two or more parties that result in legal obligations” - including licenses, assignments, pledges, grants, etc.) “registered right” (a right “not valid unless and until granted by a competent State authority”) and “transnational civil dispute” (a civil action in which “there is a claim or defense under the intellectual property rights of another State” or “a claim arising out of activities that implicate intellectual property rights where the activities occur, at least in part, outside the foreign state”). In addition, the term “mass-market agreement” is defined as one precluding a “meaningful opportunity to negotiate its terms.”

The present analysis is focused on provisions related to “registered rights” and “agreements,” but does not consider mass-market agreements because they would be of minimal relevance to inventive activity. Similarly, the analysis does not address provisions related to infringement issues or disputes, as they are not directly relevant to issues of joint invention and ownership.

---

<sup>27</sup> The emergence of the Internet in the 1990’s and the problems related to the acquisition and enforcement of intellectual property rights related thereto was a major cause for the suspension of work on the draft Hague Convention.

The express scope and applicability of the ALI Principles is defined in **Section 102** as applying to “transnational civil disputes that involve copyrights, neighboring rights, patents, trade secrets, trademarks, related intellectual property rights and agreements related to any of these rights” (emphasis added). The applicability of these Principles to a dispute should be based on specific findings of a court.

Further, **Section 103** specifies that competence of a court to adjudicate a dispute does not imply application of the forum State’s substantive law. Further, **Section 103** provides that a court should not dismiss or suspend proceedings merely because the dispute raises questions of foreign law.

#### Joint Inventor Effect

Based on the stated scope and applicability of the Principles, the ALI Draft would apply to disputes involving joint invention of inventions, ownership of patents to joint inventions and rights to exploit joint inventions under express or implied agreements.

## **2. Part II - Jurisdiction**

### The ALI Draft:- Chapter 1 - Personal Jurisdiction

The main issues of personal jurisdiction and subject-matter jurisdiction are addressed in this Part; it also includes a provision concerning jurisdiction over simplification or “coordination authority.”

**Section 201** defines the basis upon which personal jurisdiction (i.e., the power of a court to adjudicate the rights of a person or entity) may be obtained over a natural person (residence or habitually found with significant professional or personal connections) or a juridical person

(statutory seat, incorporation, location of central administration or chief executive office, or principal place of business).

**Section 202** specifies that a natural or juridical person may be sued in any court based on an agreement of the parties with respect to a dispute in question. In case of an agreement, unless provided otherwise, the designated court has exclusive jurisdiction with respect to that dispute and the parties are deemed to have waived objections. The capacity of a defendant to enter into an agreement is determined by the law of the State in which the defendant was resident at the time of the agreement.

**Section 203** provides for personal jurisdiction where a defendant not resident in the forum of a court makes an appearance, and establishes the conditions for jurisdiction where no appearance is made.

In cases of infringement, a defendant not resident in a forum may be subject to personal jurisdiction under **Section 204** where that person “has substantially acted, or taken substantial preparatory acts, to initiate or to further an alleged infringement, or in a State in which its activities give rise to an infringement claim and are directed to that State. The scope of the court’s jurisdiction may extend to injuries wherever they occur or may be limited to those occurring in that State (paragraph (2)).

Importantly, **Section 205** concerns agreements pertaining to intellectual property rights and specifies that a person may be sued in a state with respect to any claim alleging “the breach of an agreement transferring or licensing intellectual property rights for exploitation in that

State.” If this is the sole basis for jurisdiction, the suit may only be with respect to those intellectual property rights provided by that State and related to the agreement.

**Section 206** includes provisions for personal jurisdiction over multiple defendants and provides rules intended to avoid a risk of inconsistent judgments and also encourages common adjudication to avoid such risk. **Section 207** specifies grounds that are not sufficient for jurisdiction over a transnational dispute, for example, when exercised solely on the basis of the nationality of the plaintiff or defendant, the presence of the plaintiff, the presence of tangible property (except when the dispute is directly related to that property or the existence of defendant’s intellectual property rights under the law of that state, except when the dispute is directly related to that intellectual property).

#### Effect on Joint Inventions

Where a dispute exists with regard to inventorship, ownership or exploitation of a jointly developed invention, whether or not patented, **Section 201** would govern personal jurisdiction over a defendant, and would define the basis upon which a defendant must appear in a litigation involving such matter or have an effective judgment rendered against that party on the basis of the plaintiff’s allegations alone. For the corporate defendant, the bases for personal jurisdiction are limited, so that a State not having a close connection to the defendant could not adjudicate disputes concerning inventorship, ownership or exploitation. Notably, there is a question as to whether a State in which the defendant had only minimal contact for purposes of engaging in research (e.g., agreement or research consultation over the Internet with the plaintiff) would have

personal jurisdiction over the defendant solely on the basis of those contacts. **Section 205** may be relevant to such issues.

Where there is a joint undertaking that results in an invention and the agreement includes a choice-of-court provision, **Section 202** would govern any underlying dispute and the designated court will have exclusive jurisdiction with respect to that dispute. To the extent that there may be issues regarding the capacity of a representative or agent of a juridical person to execute such agreement, jurisdiction would not be affected but the law of the State in which the defendant was resident at the time the agreement was concluded would be applied.

**Section 203** would govern a case where the defendant does not appear and requires the court to ensure that the plaintiff's assertions of the basis of personal jurisdiction are reasonably supported. **Section 204** concerns infringement issues and is not directly relevant to the issues of inventorship, ownership and exploitation.

**Section 205** concerns agreements pertaining to intellectual property rights but is limited to breach of an agreement (1) transferring or (2) licensing intellectual property rights for exploitation in that State. Further, if this is the sole basis of jurisdiction, the defendant may be sued "only with respect to those intellectual property rights provided by that State and related to the agreement." Thus, disputes with regard to the joint invention, ownership or exploitation of an invention would be limited to the rights provided by that State, and may not be resolved with respect to rights provided in other States unless subject to other provisions of the ALI Draft. For example, disputes with regard to the ability of one entity to license or the percentage of royalties that are to be divided among owners of a jointly developed invention may be limited to the rights

provided by that State and may not cover rights provided by other States, even though related to the same invention.

Where there are multiple inventors in multiple jurisdictions, **Section 206** would be applicable since other defendants would be closely connected and would merit adjudication together to avoid a risk of inconsistent judgments.

**Section 207** would preclude personal jurisdiction in cases of a dispute concerning joint invention, ownership or exploitation solely where it is based on the existence of the defendant's intellectual property rights under the law of that State, but would apply when the dispute is directly related to that intellectual property.

The ALI Draft:- Chapter 2 - Subject Matter Jurisdiction

A court is competent to adjudicate disputes with regard to claims and defenses arising under foreign laws pertaining to intellectual property, including contracts, except where the validity of registered rights granted under the laws of another state are concerned. In such case, the adjudication is effective only to resolve a dispute among the parties to the action, as provided by **Section 211**. That section also provides that the court may permit intervention by a person having an interest substantially connected to the subject matter of the proceeding, if undue confusion or delay or unfair prejudice to a party would not result.

**Section 212** permits a court to determine all claims and defenses among the parties “arising out of the transaction, occurrence, or a series of transactions or occurrences on which the original claim is based, regardless of the territorial source of the rights at issue or of the party that asserts them.” **Section 212** further provides the basis for a court to decline to exercise

jurisdiction over a supplemental claim unrelated to intellectual property rights where the claim predominates, and can consider defenses related to the invalidity of registered rights. A determination of invalidity with regard to rights registered in another State is limited to the parties to the action.

Declaratory judgments, other than one to declare a registered right invalid, may be brought on the same terms as an action seeking substantive relief, as provided by **Section 213**. An action to declare the invalidity of the registration of rights may be brought only in the State of registration, but where there are rights arising in multiple states, the action may be brought where the defendant is resident; however, the effect of the judgment in other States will be limited to the parties to the action.

**Section 214** provides a court with jurisdiction (consistent with its authority under the ALI Principles) the ability to issue provisional or protective measures. However, it further provides that a court in any States in which intellectual property is registered will have jurisdiction to provide provisional or protective measures (1) with respect to that property and (2) limited to the territory of that State. Finally, provisions are established for goods in transit.

#### Effect on Joint Inventors

The provisions of **Section 211** would permit a court to adjudicate claims arising under foreign laws and pertaining to the ownership of patent rights established by contracts, including joint research or sponsored development contracts. Similarly, license rights could be adjudicated consistent with the principles in **Section 211**, except to the extent that a defense may relate to the

validity of the registered rights of another State. In that case, the adjudication is effective only to resolve the dispute among the parties to the action.

With respect to entitlement to a patent, however, the substantive rights would be governed by the law of the State granting the registered right, without regard to the provisions of a contract. For example, issues of joint invention in the United States are governed by statute, specifically principles of law related to conception and reduction to practice. The application of these principles to any inventive activity may not be modified by agreement of the parties. Further, the principles of inventorship in one State may not have applicability in other States, such that a joint inventor in Japan may not be a joint inventor in the U.S., depending on the contribution made. To the extent that the issue of joint inventorship is one of validity, according to the ALI Draft, the adjudication of such rights may be effective only as between the parties to the action. However, more than likely, the adjudication of such issue by other than the State of registration would not be effective as to any entity.

Similarly, under **Section 212**, issues involving joint inventorship, and thus joint ownership or enforceability, may be determined by a court where they arise out of the transaction, occurrence or a series of transactions or occurrences on which the original claim is based. Under paragraph (4) of this Section, the court has authority to consider defenses related to the invalidity of registered rights, but for rights in another State, the effect of a judgment on validity is limited to the parties to that action. Similar provisions apply under **Section 213** to declaratory judgments.



With respect to issues of joint inventorship, provisional and protective measures may be granted under the Principles in **Section 214**, where the court is in a State in which intellectual property is registered. The measure is limited, however, to the territory of that State.

The ALI Draft:- Chapter 3 - Jurisdiction Over Simplification

Chapter 3 of Part 2, as explained in the Reporters Memorandum to members of the ALI, defines a mechanism “for coordinating multi-territorial actions, either by organizing a cooperation of national courts adjudicating separate parts of a related action, or, where feasible, consolidating the separate actions before a single court.” These principles in **Sections 221-223** stipulate a *lis pendens* approach to multi-jurisdictional litigation and provide that a court “first seized” should be the focal point for adjudication or at least resolution or coordination of related disputes.

The Effect on Joint Inventorship

Under the provisions of **Sections 221-223**, a court may assert coordination authority with regard to issues of inventorship as well as ownership and enforcement. Other courts would suspend proceedings awaiting the determination that the suit falls within the principles of the ALI Draft and the method of adjudication, by cooperation or consolidation.

**3. Part III- Applicable Law**

The ALI Draft:- Chapter 1 - In General

The principles adopted by the ALI Draft take a “territorial approach” to choice of law. Thus, according to **Section 301**, the law applicable to “determine the existence, validity, duration, attributes, and infringement of [registered] intellectual property rights (including remedies for

their infringement) is the law of each State of registration. For other rights, the law of each State for which protection is sought would apply. Separate provisions for unfair competition, which focus on the law of the state in which direct and substantial damage results was likely to result, irrespective of the location of the act giving rise to the damage, would apply.

**Section 302** recognizes the ability of the parties to agree to designate a law that will govern all or part of their dispute, but the parties may not choose the law governing the following issues:

- (a) the validity and maintenance of registered rights;
- (b) the existence, attributes, transferability, and duration of rights, whether or not registered; and
- (c) formal requirements for a recordation of assignments and licenses.

The choice of law agreement may not adversely affect the rights of third parties. The validity of a choice of law agreement, with regard to form or substance, is determined by the law of the designated forum State. Further, the capacity of a defendant to enter into the agreement is determined by the law of the State in which the defendant was resident at the time the agreement was concluded.

#### The Effect on Joint Inventorship

Under the provisions of **Sections 301 and 302**, the law applicable to inventorship would be the law of the State of registration, such that U.S. law governs the joint inventorship of U.S. patents and Japanese law governs the joint inventorship of Japanese patents. The parties to an

agreement may not choose a law governing the existence of rights in joint inventors (other than the state of registration), whether or not the rights are ever registered.

The ALI Draft:- Chapter 2 - Title To and Transfer of Rights

Consistent with the territorial approach by the ALI Draft, **Section 311** provides that initial title to rights that arise out of registration is governed by the law of each State of registration. An exception is where the subject matter of the registered right arises out of a contractual or other preexisting relationship between or among parties. In that case, the ALI Draft provides that initial title is governed by the law that governs the contract or relationship.

Other provisions relating to unregistered trademark and trade dress rights (**Section 312**) and other rights that did not arise out of registration (**Section 313**) are specified, including rights governing subject matter created pursuant to an employment relationship. **Sections 314 and 315** concern transfer of rights in intellectual property and specify that the rights involved in each State is governed by the intellectual property law of that State, and the transfer by agreement is governed by the contract law of the state governed by agreement of the parties. **Section 316** provides for transfers by operation of law such that rights that arise out of registration are governed by the law of the state of registration and the rights that do not arise out of registration are determined by the law of the state for which protection is sought.

The Effect on Joint Inventorship

While **Section 311** of the ALI draft specifies that the initial title to rights that arise out of registration is governed by the law of each State of registration, consistent with general principles of U.S. law regarding rights to inventions among joint inventors and the existence of

undivided right title and interest in the inventions, the added provisions regarding registered rights arising out of a contractual or preexisting relationship would appear to present a problem. Initial title should continue to be governed by the law of the State of registration, rather than the law that governs the contract or relationship.

Similarly, the provisions of **Section 313** related to “other rights that do not arise out of registration” would govern the inchoate rights in an invention prior to registration. The ALI Draft focuses on the law of the creator’s residence at the time the subject matter was created and does not consider jurisdiction over disputes related to rights prior to registration. Similarly, the ALI Draft provides that subject matter created pursuant to an employment agreement is governed by the law of the State that governs the relationship, rather than the law in which the rights may be registered. As a preliminary matter, a determination of the rights that are first created must be completed before allocation of rights according to contract or employment relationship can be undertaken.

In sum, the provisions of **Sections 311 and 312** (and **Section 313** to the extent that an invention before filing is not considered “registered”) may be inconsistent with provisions of U.S. law related to inventorship, which would govern regardless of agreements between the parties. The initial right to a patent on an invention resides in the inventor, but secondary rights may be governed by employment agreements, assignments or the like. This inconsistency may be resolved by considering the “initial title” to be rights first transferred by contract or business relationship.

**Sections 314-316** would govern the ownership rights as among joint inventors and the ability of joint inventors or joint owners to dispose of their respective rights by assignment or licensing. Notably, there may be dominant rights in cases where government funding is provided or other statutory limitations apply to the initial generation of the right. Thus, these provisions appear to be inconsistent with the dominance of local law. As to the allocation of profits returned from exploitation of those rights, local law of a State would appear to apply unless there are multiple States involved. For example, the rights of inventors in Japan are governed by Article 35 of the Japanese Patent Law and the rights of joint inventors would be governed by that law, unless there were joint rights to inventors of other countries. In such case, other principles of the ALI Draft would have to be consulted, such as those concerning agreements or the like.

The ALI Draft:- Chapter 3 - Residual Principles Regarding Choice of Law

Chapter 3 of the provisions regarding applicable law include provisions relating to laws that are to be applied in cases of ubiquitous infringement (**Section 321**). As to all types of cases, the application of particular rules may be excluded based on public policy (**Section 322**) and the existence of certain mandatory rules of any given State (**Section 323**). Specifically excluded from the scope of applicable State law are its choice of law rules under **Section 324**.

Effect on Joint Invention

The provision concerning mandatory rules in **Sections 322 and 323** could govern the initial determination of rights to an invention based upon inventive activity, prior to the filing of an application where registered rights would result.

#### 4. **Part IV- Recognition and Enforcement of Foreign Judgments**

##### The ALI Draft:- Chapter 1 - In General

The ALI Draft contemplates the enforcement of a judgment rendered in accordance with the ALI Draft Principles in the courts of another State. Thus, as a general rule, **Section 401** requires a court in which recognition or enforcement of a foreign judgment is sought to first ascertain whether the rendering court applied the Principles of the ALI Draft to a case. Notably, this section suggests that the enforcement court “should” recognize a foreign court’s judgment pursuant to these Principles, but such enforcement is not required, but is encouraged (“should recognize or enforce the judgment”) even if the Principles were applied. If not applied, then the enforcement court should determine whether to recognize or enforce the judgment pursuant to its domestic rules. The foreign judgment must be enforceable in the rendering state and the preclusive effect should be no greater than the preclusive effect of the judgment in the rendering state.

**Section 402** concerns default judgments and requires the enforcement court to determine that the rendering court’s assertion of personal jurisdiction was consistent with the law of the rendering State. If inconsistent, the enforcement court need not enforce the default judgment. However, the enforcement court should defer to the facts found by the rendering court.

**Section 403** specifies judgments which must not be recognized or enforced (e.g., fraud, lack of impartiality, lack of notice, etc.) and the enforcement court need not recognize a judgment if it determines that the basis for jurisdiction was inconsistent with the principles of

jurisdiction in the ALI Draft, the choice of law was inconsistent or the judgment is inconsistent with the Principles or where proceedings are pending.

#### Effect on Joint Invention

With regard to issues of inventorship, ownership or rights to exploit an invention that is jointly developed, **Section 401** requires a determination of whether the ALI Principles were applied and whether they are enforceable in the rendering state, and not subject to further review. Principles regarding default judgments under **Section 402** or judgments that are not to be recognized or enforced under **Section 403** would be applicable to decisions made with regard to joint invention, ownership or rights to exploit.

#### The ALI Draft:- Chapter 2 - Remedies

With regard to remedies, **Section 411** specifies the conditions for recognizing a judgment for monetary relief, including an award of compensatory damages (attorneys' fees, costs, accounting for profits and damages) and non-compensatory damages (exemplary or punitive damages) at least to the extent that similar or comparable damages could have been awarded in the state of the enforcement court. Injunctions are provided for in **Section 412** as a remedy for intellectual property infringement and must be enforced unless such relief would not have been available in the enforcement court's territory.

Declarations by a foreign court with regard to validity, invalidity, infringement of ownership of intellectual property rights must be recognized and enforced by the enforcement court under **Section 413**, unless rights registered in another state are declared to be invalid, in which case the declaration is enforceable only between or among the parties to the litigation.

Effect on Joint Invention

As to remedies for issues involving joint inventorship, joint ownership and exploitation of joint rights, **Section 411** with regard to monetary relief, and **Section 412** with regard to injunctions for infringement of intellectual property rights would not appear to be relevant.

By contrast, the provisions of **Section 413** with regard to Declarations of ownership of rights, which require recognition and enforcement by the enforcement court, are relevant. This section specifies that a declaration of invalidity in a state other than the state of registration is enforceable only between or among the parties to the litigation. However, decisions with regard to ownership of the intellectual property rights may also be affected by such judgment rights of inventorship, ownership or exploitation similarly should be enforceable only between or among the parties to the litigation since rights of other parties could be involved, including other owners, licensees or mortgagees.

As noted above, the ALI draft may be applicable to cases where a joint research project is conducted by joint inventors residing in different countries where different laws are applicable to determining the existence of an invention as well as its scope and the rights of the individuals and their employers or sponsors to the invention. The ALI draft provides some guidance with regard to the determination of such rights and the enforcement of such determination, but includes certain ambiguities or inconsistencies that may need to be resolved under the general principles regarding choice of law such as mandatory rules under **Section 323** or public policy under **Section 322**.



**Question I-14**

*Please provide us with summaries and detailed explanation of any judgments, etc., in which a decision was made based on international private law (conflict of laws) as to which law to apply to a case associated with Questions I-9 through 11.*

*In addition, please provide summaries and detailed explanation of any theories as to whether the parties concerned may conclude a prior agreement specifying which law to apply or may agree on which law to apply after the filing of an action. If there are any cases where the court referred to this issue or where the parties disputed over it, please give summaries and detailed explanation of those cases as well.*

**Answer:** The Court of Appeals for the Federal Circuit addressed choice of law clauses in contracts concerning patents in *Int'l Nutrition Co. v. Horphag Research Ltd.*<sup>78</sup> In this case, an English company (Horphag) and a French company (SCIPA) executed a joint development agreement in France. The contract contained a clause directing that any litigation regarding the interpretation or performance of the contract would be the exclusive jurisdiction of the courts of Bordeaux.<sup>79</sup> The French court viewed this clause as objective indicia that the parties intended for French law to apply.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> 257 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2001).

<sup>79</sup> *Id.* at 1326-27.

<sup>80</sup> *Id.* at 1330.

The CAFC held that the question of who owns patent rights is typically a question exclusively for state courts and is not a question arising under the United States patent laws.<sup>81</sup> The court further held that a contractual agreement to apply French law to ownership questions is just as valid as an agreement to apply the law of a particular state within the United States. Accordingly, the court held that there is no conflict between patent law and enforcing the parties' stipulation that the development contract would be interpreted under the laws of a foreign country.<sup>82</sup> The CAFC saw no abuse of discretion in the district court's decision to extend comity to the French court's determination regarding the choice of law issue and the determination regarding the ownership issue.<sup>83</sup> The court noted that 35 U.S.C. § 262 only permits unilateral exploitation of patent rights in the absence of any agreement to the contrary and thus the French court determinations did not conflict with 35 U.S.C. § 262.<sup>84</sup> The CAFC held that the right to bring suit on the patent in the district court, on the other hand, is governed by United States patent law.<sup>85</sup>

Accordingly, with respect to joint development agreements, it appears that United States courts are likely to uphold choice-of-law clauses and extend international comity with respect to issues of contract interpretation and performance and also with respect to issues of patent

---

<sup>81</sup> *Id.* at 1329.

<sup>82</sup> *Id.*

<sup>83</sup> *Id.*

<sup>84</sup> *Id.* at 1330.

<sup>85</sup> *Id.* at 1331.

ownership. However, with respect to substantive issues of patent law, it appears that United States courts will apply United States patent law.

**Question I-15**

*Please provide us with summaries and detailed explanation of any cases where two or more persons in different countries who had accessed an online forum, etc., accessible only by those who had assumed an obligation of confidentiality completed a computer program-related invention, etc., and received a patent.*

**Answer:** Our research did not identify any cases where two or more persons in different countries who had accessed an online forum, etc., accessible only by those who had assumed an obligation of confidentiality completed a computer program-related invention, etc., and received a patent.

**Question I-16**

*Please provide us with summaries and detailed explanation of any cases where two or more persons in different countries who had accessed an online forum accessible only by those who had assumed an obligation of confidentiality completed a computer program-related invention, etc., and disputed over the recognition of the joint inventors.*

*In addition, please provide summaries and detailed explanation of any papers, theories, etc., that present views on the above-mentioned issue.*

**Answer:** Our research did not identify any cases where two or more persons in different countries who had accessed an online forum accessible only by those who had assumed an obligation of confidentiality completed a computer-program related invention, etc., and disputed

over the recognition of the joint inventors. Our research did not identify any papers, theories, etc., that present views on the above-mentioned issue.

**Question I-17**

*Please provide us with information and explanation on any other important matters related to Questions I-1 through 16.*

**Answer:** We already have incorporated information with respect to any other important matters related to Questions I-1 through 16 into the above answers to and footnotes for Questions I-1 through 16.

*Part II*

**Question II-1**

*Please provide us with the above-requested information and explanation on any cases where the court referred to how to recognize the place of an invention made by two or more researchers in different countries or where the parties disputed over it (For instance, a case where joint inventors in Japan, the United States, and China filed the first application for the invention in Japan, and later in the United States and China, which resulted in a dispute over their failure to fulfill the obligation of first application in the United States and China.).*

**Answer:** The MPEP states that an invention is made when there is both a conception and a reduction to practice.<sup>86</sup> Thus, for an invention to be considered “made” in a particular country, there must be demonstrated acts of conception and reduction to practice in that country.<sup>87</sup>

We were unable to identify any cases in our research where the court addressed a dispute as to the place of an invention made by two or more researchers in different countries. The most relevant case we identified in our research is *Kondo v. Martel*. In this case, the court held that, in order for subject matter to qualify under 35 U.S.C. § 102(g)(1), conception, reduction to practice, and diligence must all be demonstrated within the United States.<sup>88</sup>

We are not aware of any cases where a dispute existed with respect to conflicting duties of joint inventors to file first in a particular country on the basis of a national requirement.

---

<sup>86</sup> MPEP § 2138.02.

<sup>87</sup> *Id.* See also *Kondo v. Martel*, 220 USPQ 47 (Bd. Pat. Inter. 1983).

<sup>88</sup> *Id.*

Typically, as to a case where there is one U.S. based inventor and inventors of other countries, the filing takes place first in the U.S. without concern for the other countries.

**Question II-2**

*Please provide us with the above-requested information and explanation on the provision that requires each inventor to file the earliest application in the home country after the completion of the invention.*

*In addition, please provide the above-requested information and explanation on the difference, if any, in the applicability of the provision that requires the filing of the earliest application in the home country depending on whether the invention in question belongs to a special technical field (for example, defense technology, etc.).*

*Furthermore, please give us information and detailed explanation of example cases where an invention was considered to belong to such a special technical field.*

*In the meantime, there are two types of a defense technology. The first type is a technology developed for a single purpose, i.e., national defense. The other type is a dual-use technology (A dual-use technology is a technology developed in the civil sector for civil and military purposes. This type of technology, such as a sophisticated computer, could be used for military purposes even though the technology was not originally developed specifically for certain arms.). Please give us information and detailed explanation as to whether the applicability of the provision that requires the filing of the earliest application in the home country differs depending on whether the invention in question embodies a single-purpose defense technology or a dual-purpose defense technology. We would appreciate if you could*

*give us some concrete examples of such inventions embodying each of the two types of technology.*

*(United States: Please make sure that your explanation covers Section 182 and Section 184 of Title 35 of the United States Code.)*

**Answer:** Except when authorized by a foreign filing license obtained from the Commissioner of Patents, an application for a patent may not be filed outside of the United States for inventions made in the United States, prior to six months after filing in the United States an application for patent.<sup>89</sup> Thus, for inventions made in the United States, prior to filing an application for patent outside of the United States, it is necessary to obtain a foreign filing license or to wait until six months after filing in the United States an application for patent. This requirement is discussed in MPEP § 140 and applies regardless of the particular field to which the subject matter of the application is directed.

A foreign filing license will not be granted when the invention is ordered to be kept secret because disclosure would be detrimental to the national security under 35 U.S.C. § 181, without the concurrence of the head of the departments and the chief officers of the agencies who caused the order to be issued.<sup>90</sup> Furthermore, even after six months from the date of filing an application for patent in the United States, an application for patent may not be filed outside of the United States for an invention subject to a secrecy order under 35 U.S.C. § 181, except with the consent

---

<sup>89</sup> 35 U.S.C. § 184.

<sup>90</sup> 35 U.S.C. § 184.

of the Commissioner of Patents.<sup>91</sup> The existence of dual uses will not affect the ultimate decision by the several agencies charged with national security.

Filing of an application for patent for an invention made in the United States is automatically considered to include a petition for a foreign filing license.<sup>92</sup> If the automatic petition for a foreign filing license is not granted, a subsequent petition is authorized by 37 C.F.R. § 5.12(b). The requirements for this subsequent petition are outlined at 37 C.F.R. § 5.14.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> See 35 U.S.C. § 182.

<sup>92</sup> 37 C.F.R. § 5.12(a).

<sup>93</sup> 37 C.F.R. § 5.14:

(a) When there is a corresponding United States application on file, a petition for license under § 5.12(b) must also identify this application by application number, filing date, inventor, and title, but a copy of the material upon which the license is desired is not required. The subject matter licensed will be measured by the disclosure of the United States application.

(b) Two or more United States applications should not be referred to in the same petition for license unless they are to be combined in the foreign or international application, in which event the petition should so state and the identification of each United States application should be in separate paragraphs.

(c) Where the application to be filed or exported abroad contains matter not disclosed in the United States application or applications, including the case where the combining of two or more United States applications introduces subject matter not disclosed in any of them, a copy of the application as it is to be filed in the foreign country or international application which is to be transmitted to a foreign international or national agency for filing in the Receiving Office, must be furnished with the petition. If however, all new matter in the foreign or international application to be filed is readily identifiable, the new matter may be submitted in detail and the remainder by reference to the pertinent United States application or applications.



If no application for patent has been filed in the United States, a petition for a foreign filing license is authorized by 37 C.F.R. § 5.13. Such a petition must be accompanied by a copy of the material upon which a license is desired.<sup>24</sup>

Furthermore, a foreign filing license may be obtained retroactively under 35 U.S.C. § 184 when, through error and without deceptive intent, an application has been filed abroad and the application does not disclose subject matter detrimental to the national security, as provided under 35 U.S.C. § 181.

The Patent Office has promulgated rules regarding foreign filing licenses in 37 C.F.R. § 5.11 that state that no foreign filing license is required when (1) an invention was not made in the United States; or (2) if the corresponding application is not subject to a secrecy order under 37 C.F.R. § 5.2 and was filed at least six months prior to the date on which the application is filed in a foreign country; or (3) for subsequent modifications, amendments and supplements containing additional subject matter to, or divisions of, a foreign patent application if: (i) a license is not, or was not, required for the foreign patent application; (ii) the corresponding United States application was not required to be made available for inspection under 35 U.S.C. 181; and (iii) such modifications, amendments, and supplements do not, or did not, change the general nature of the invention in a manner which would require any corresponding United States application to be or have been available for inspection under 35 U.S.C. 181.

The scope of a foreign filing license is defined by 37 C.F.R. § 5.15.<sup>25</sup> Generally, a foreign filing license will permit subsequent amendments to an application provided that any

---

<sup>24</sup> 37 C.F.R. § 5.13.

---

<sup>95</sup> 37 C.F.R. § 5.15:

(a) Applications or other materials reviewed pursuant to §§ 5.12 through 5.14, which were not required to be made available for inspection by defense agencies under 35 U.S.C. 181, will be eligible for a license of the scope provided in this paragraph. This license permits subsequent modifications, amendments, and supplements containing additional subject matter to, or divisions of, a foreign patent application, if such changes to the application do not alter the general nature of the invention in a manner which would require the United States application to have been made available for inspection under 35 U.S.C. 181. Grant of this license authorizing the export and filing of an application in a foreign country or the transmitting of an international application to any foreign patent agency or international patent agency when the subject matter of the foreign or international application corresponds to that of the domestic application. This license includes authority:

(1) To export and file all duplicate and formal application papers in foreign countries or with international agencies;

(2) To make amendments, modifications, and supplements, including divisions, changes or supporting matter consisting of the illustration, exemplification, comparison, or explanation of subject matter disclosed in the application; and

(3) To take any action in the prosecution of the foreign or international application provided that the adding of subject matter or taking of any action under paragraphs (a)(1) or (2) of this section does not change the general nature of the invention disclosed in the application in a manner which would require such application to have been made available for inspection under 35 U.S.C. 181 by including technical data pertaining to:

(i) Defense services or articles designated in the United States Munitions List applicable at the time of foreign filing, the unlicensed exportation of which is prohibited pursuant to the Arms Export Control Act, as amended, and 22 CFR parts 121 through 130; or

(ii) Restricted Data, sensitive nuclear technology or technology useful in the production or utilization of special nuclear material or atomic energy, dissemination of which is subject to restrictions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and the Nuclear Non-Proliferation Act of 1978, as implemented by the regulations for Unclassified Activities in Foreign Atomic Energy Programs, 10 CFR part 810, in effect at the time of foreign filing.

(b) Applications or other materials which were required to be made available for inspection under 35 U.S.C. 181 will be eligible for a license of the scope provided in this paragraph. Grant of this license authorizes the export and filing of an application in a foreign country or the transmitting of an international application to any foreign patent agency or international patent agency. Further, this license includes authority to export and file all duplicate and formal papers in foreign countries or with foreign and international patent agencies and to make amendments, modifications, and supplements to, file divisions of, and take any action in the prosecution of the foreign or international application, provided subject matter additional to that covered by the license is not involved.

\*\*>

new matter do not alter the general nature of the invention in such a way that would bring it within the scope of 35 U.S.C. § 181.

A foreign filing license may be revoked at any time with written notice from the USPTO. Additionally, an authorization to file a foreign patent application resulting from the passage of

---

(c) A license granted under § 5.12(b) pursuant to § 5.13 or § 5.14 shall have the scope indicated in paragraph (a) of this section, if it is so specified in the license. A petition, accompanied by the required fee ( § 1.17(g) of this chapter), may also be filed to change a license having the scope indicated in paragraph (b) of this section to a license having the scope indicated in paragraph (a) of this section. No such petition will be granted if the copy of the material filed pursuant to § 5.13 or any corresponding United States application was required to be made available for inspection under 35 U.S.C. 181. The change in the scope of a license will be effective as of the date of the grant of the petition.<

(d) In those cases in which no license is required to file the foreign application or transmit the international application, no license is required to file papers in connection with the prosecution of the foreign or international application not involving the disclosure of additional subject matter.

(e) Any paper filed abroad or transmitted to an international patent agency following the filing of a foreign or international application which changes the general nature of the subject matter disclosed at the time of filing in a manner which would require such application to have been made available for inspection under 35 U.S.C. 181 or which involves the disclosure of subject matter listed in paragraphs (a)(3)(i) or (ii) of this section must be separately licensed in the same manner as a foreign or international application. Further, if no license has been granted under § 5.12(a) on filing the corresponding United States application, any paper filed abroad or with an international patent agency which involves the disclosure of additional subject matter must be licensed in the same manner as a foreign or international application.

(f) Licenses separately granted in connection with two or more United States applications may be exercised by combining or dividing the disclosures, as desired, provided:

(1) Subject matter which changes the general nature of the subject matter disclosed at the time of filing or which involves subject matter listed in paragraphs (a)(3) (i) or (ii) of this section is not introduced and,

(2) In the case where at least one of the licenses was obtained under § 5.12(b), additional subject matter is not introduced.

(g) A license does not apply to acts done before the license was granted. See § 5.25 for petitions for retroactive licenses.

six months from the date of filing of a United States patent application may be revoked by the imposition of a secrecy order under 35 U.S.C. § 181.<sup>96</sup>

**Question II-3**

*Please provide us with the above-requested information and explanation on the punitive clauses, if any, applicable to any person who has filed a patent application in any country other than the home country after the completion of the invention in violation of the provision that requires the filing of the earliest application in the home country.*

*(United States: Please make sure that your explanation covers Section 185 and Section 186 of Title 35 of the United States Code and Section 5.5 to 5.6 and Section 5.12 to 5.17 of Title 37 of the Code of Federal Regulations.)*

*In addition, please provide the above-requested information and explanation on the measures, if any, that allow an inventor to evade the provision that requires the filing of the earliest application in the home country by following a certain procedure before filing a patent application for the invention.*

*(United States: Please make sure that your explanation covers Section 184 of Title 35 of the United States Code.)*

*Furthermore, please provide us with the above-requested information and explanation on the remedial measures, if any, that allow a person who filed the earliest patent application in a country other than the home country in violation of the provision that requires the filing*

---

<sup>96</sup> 37 C.F.R. § 5.11(f).

*of the earliest application in the home country after the completion of an invention to evade the punitive clauses.*

**Answer:** If a person or his successors, assigns, or legal representatives make or consent to another's making of an application for patent in a foreign country or for the registration of a model or design in respect of the invention, for an invention made in the United States, without obtaining a foreign filing license under 35 U.S.C. § 184, the person and his successors, assigns, and legal representatives shall not receive a United States patent for the invention.<sup>97</sup> Furthermore, 35 U.S.C. § 185 specifies that a United States patent issued to such a person or his successors, assigns, or legal representatives shall be invalid, unless the failure to obtain a foreign filing license was through error and without deceptive intent, and the patent does not disclose subject matter that would be detrimental to the national security, as provided under 35 U.S.C. § 181.

In the event of unauthorized disclosure of an invention made secret or otherwise subject to an order under 35 U.S.C. § 181, such as by filing a patent application directed to the invention in foreign country, 35 U.S.C. § 182 provides that an application for patent in the United States may be held abandoned upon the establishment of the violation of the order under 35 U.S.C. § 181 by the Commissioner of Patents.

If a person willfully publishes, discloses, authorizes publication, or authorizes disclosure of an invention contrary to a secrecy order under 35 U.S.C. § 181, or willfully makes or authorizes an application for patent in a foreign country for an invention or for the registration of a utility model, industrial design, or model in respect of any invention, in violation of the

---

<sup>97</sup> 35 U.S.C. § 185.

provisions of 35 U.S.C. § 184, that person, upon conviction, will be subject to a fine of not more than \$10,000, imprisonment of not more than two years, or both, under 35 U.S.C. § 186.

Note that 37 C.F.R. § 5.4<sup>98</sup> permits a petition for the rescission of a secrecy order under 35 U.S.C. § 181. Such a petition must recite all facts that purport to render the secrecy order futile (e.g., prior publication) if that is the basis for the petition.<sup>99</sup> Furthermore, 37 C.F.R. § 5.5<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> 37 C.F.R. § 5.4:

(a) A petition for rescission or removal of a secrecy order may be filed by, or on behalf of, any principal affected thereby. Such petition may be in letter form, and it must be in duplicate.

(b) The petition must recite any and all facts that purport to render the order ineffectual or futile if this is the basis of the petition. When prior publications or patents are alleged the petition must give complete data as to such publications or patents and should be accompanied by copies thereof.

(c) The petition must identify any contract between the Government and any of the principals under which the subject matter of the application or any significant part thereof was developed or to which the subject matter is otherwise related. If there is no such contract, the petition must so state.

(d) Appeal to the Secretary of Commerce, as provided by 35 U.S.C. 181, from a secrecy order cannot be taken until after a petition for rescission of the secrecy order has been made and denied. Appeal must be taken within sixty days from the date of the denial, and the party appealing, as well as the department or agency which caused the order to be issued, will be notified of the time and place of hearing.

<sup>99</sup> 37 C.F.R. § 5.4(b).

<sup>100</sup> 37 C.F.R. § 5.5:

(a) Consent to disclosure, or to the filing of an application abroad, as provided in 35 U.S.C. 182, shall be made by a “permit” or “modification” of the secrecy order.

(b) Petitions for a permit or modification must fully recite the reason or purpose for the proposed disclosure. Where any proposed disclosure is known to be cleared by a defense agency to receive classified information, adequate explanation of such clearance should be made in the petition including the name of the agency or department granting the clearance and the date and degree thereof. The petition must be filed in duplicate.

(c) In a petition for modification of a secrecy order to permit filing abroad, all countries in which it is proposed to file must be made known, as well as all attorneys, agents and others to whom the material will be consigned prior to being lodged in the foreign patent office. The petition should include a

allows for petitions to permit disclosure or filing of a foreign patent application related to subject matter that is subject to a secrecy order under 35 U.S.C. § 181. Such petitions must include a statement of the reason or purpose of the disclosure along with countries where the filing of a patent application is proposed in addition to attorneys, agents, and other persons to whom the subject matter will be disclosed prior to filing.

(Please note that discussion of 37 C.F.R. §§ 5.12 - 5.16 and discussion regarding remedial measures is incorporated into the answer to Question II-3, above, and discussion of 37 C.F.R. §§ 5.6, 5.16, and 5.17 has been omitted because these section have been removed, effective December 1, 1997.)

#### **Question II-4**

*Please provide us with summaries and detailed explanation of any judgments, etc., in which the place of an invention made in a research project jointly conducted by two or more researchers residing in different countries was determined based on a law of a foreign country. In addition, please give us detailed explanation as to why the foreign law was applied to those cases. (Please refer to the attached materials)*

---

statement vouching for the loyalty and integrity of the proposed disclosees and where their clearance status in this or the foreign country is known all details should be given.

(d) Consent to the disclosure of subject matter from one application under secrecy order may be deemed to be consent to the disclosure of common subject matter in other applications under secrecy order so long as the subject matter is not taken out of context in a manner disclosing material beyond the modification granted in the first application.

(e) Organizations requiring consent for disclosure of applications under secrecy order to persons or organizations in connection with repeated routine operation may petition for such consent in the form of a general permit. To be successful such petitions must ordinarily recite the security clearance status of the disclosees as sufficient for the highest classification of material that may be involved.

**Answer:** Our research did not identify any judgments in which the place of an invention made in a research project jointly conducted by two or more researchers residing in different countries was determined based on a law of a foreign country.

**Question II-5**

*Please provide us with summaries and detailed explanation of any cases where two or more persons in different countries who had accessed an online forum, etc., accessible only by those who had assumed an obligation of confidentiality, completed a computer program-related invention, etc., and disputed over the recognition of the place of invention. (For instance, a case where, in an online forum accessible only by those who have assumed an obligation of confidentiality, joint inventors in Japan, the United States, and China jointly filed the first application for the invention in Japan, and later in the United States and China, which resulted in a dispute over their failure to fulfill the obligation of first application in the United States and China.).*

*In addition, please provide summaries and detailed explanation of any papers, theories, etc., that refer to the above-mentioned issue.*

**Answer:** Our research did not identify any cases where two or more persons in different countries who had accessed an online forum, etc., accessible only by those who had assumed an obligation of confidentiality, completed a computer program-related invention, etc., and disputed over the recognition of the place of invention.

**Question II-6**

*Please describe any other important matters related to Questions II-1 through 5.*



**Answer:** We have incorporated any other important matters related to Questions II-1 through 5 into the above answers to and footnotes for Questions II-1 through 5.

**Question II-7**

*(United States only) In and around Palo Alto, various international research projects such as the “Bio X” project initiated by Stanford University have been carried out. Having heard that some of those projects have been conducted in the borderless virtual world of the Internet, we would appreciate if you could investigate and explain how those online projects have been conducted.*

*In addition, please investigate and explain the practical and contractual treatment of the intellectual property rights to inventions, etc., made in such international research projects*

**Answer:** The Bio-X project was founded in 1998 by a group of Stanford University faculty with the goal of facilitating interdisciplinary research and teaching in the fields of bioengineering, biomedicine, and biosciences. The Bio-X project spans the Schools of Humanities and Sciences, Engineering, Medicine, Earth Sciences and the School of Law at Stanford.<sup>101</sup>

The Bio-X project functions to support, organize, and facilitate interdisciplinary research related to biology and medicine. The Bio-X project endeavors to catalyze significant discoveries and creative inventions via collaborative, interdisciplinary teams of researchers. The project also

---

<sup>101</sup> “Bio-X Stanford University - History.” <http://biox.stanford.edu/about/history.html>. Accessed on December 20, 2007.

works toward the goal of training the next generation of leaders to combine a broad range of scientific and engineering disciplines in biosciences research.<sup>102</sup>

Bio-X includes shared lab facilities and equipment that can be used by researchers and faculty collaborating across multiple fields. These shared facilities can serve to physically bring researchers together during critical early stages of a project.<sup>103</sup> The Bio-X program also supports interdisciplinary courses and graduate-student and postdoctoral fellowships.<sup>104</sup> Additionally, the Bio-X Corporate Forum provides opportunities for corporations and organizations to collaborate with Stanford life-sciences researchers, promoting relationship-building between companies and researchers and connecting participants to news about leading-edge discoveries.<sup>105</sup>

With respect to the practical and contractual treatment of the intellectual property rights to inventions, etc. made in such international research projects, the parties have a broad spectrum of rights allocations from which to choose. We were unable to acquire actual examples in the limited time available for this study.

However, as a practical matter, the rights certainly have value and to the extent that they are exclusive and enforceable, they can provide commercial advantage, incentives or otherwise serve the purposes of the venture.

---

<sup>102</sup> “Bio-X Stanford University - About Bio-X.” <http://biox.stanford.edu/about/index.html>. Accessed on December 20, 2007.

<sup>103</sup> “Bio-X Stanford University - Shared Facilities.” <http://biox.stanford.edu/shared/index.html>. Accessed on December 20, 2007.

<sup>104</sup> “Bio-X Stanford University - Education & Courses.” <http://biox.stanford.edu/courses/index.html>. Accessed on December 20, 2007.

<sup>105</sup> “Bio-X Stanford University - Bio-X Corporate Forum.” <http://biox.stanford.edu/forum/index.html>. Accessed on December 20, 2007.

Recognizing that the rights in any invention originally are in the inventors, the rights allocation could be made on the basis of a retention of patent rights by the inventors with a grant of license rights for general or specific purposes, especially the purposes of the research activity. Alternatively, the rights may be governed by a pre-grant of ownership to the sponsoring university, university group or program administration established by law, e.g., a corporation or joint venture. The rights granted for certain uses may be exclusive and for other uses non-exclusive, or on an all-inclusive exclusive or non-exclusive basis. Where exclusive, march-in rights could be provided to ensure that the technology is utilized and does not stay dormant. The rights granted to third parties may be royalty free for certain purposes and royalty bearing for others. The royalty payments may be made to the proprietors or to some other designated beneficiary, e.g., a university or program administration.

Another alternative provision could include the grant of rights (non exclusive and royalty bearing) in background inventions, to the extent that the inventions are incorporated into a developed invention. Typically, RAND terms would be applied in these cases.

Clearly, there is a broad spectrum of rights distribution alternatives that can be utilized and the one(s) selected would reflect the principles and goals of the sponsoring and participating organizations.

In conclusion, it should be noted that intellectual property issues have arisen in the “Second Life” regime (see: <http://secondlife.com>) as it has grown in popularity and as the rights of individuals in virtual space to their creations and the assets and ideas created in the virtual world are exploited.



## 資料2 ドイツ・イギリス・フランス



**Study on the Recognition of Joint Inventors  
and the Place of an Invention  
made in an  
International Joint Research Project**

**JET/SJB 071030**

**--Germany --  
--United Kingdom--  
--France--**

Provided by:

**SJ BERWIN LLP  
Square de Meeûs 1  
B – 1000 Brussels  
Belgium**

**Partner in charge: Wilko van Weert**

## **Introduction/Preliminary Remarks**

The present report aims at answering a number of questions raised by IIP in the context of its research on the Recognition of Joint Inventors and the Place of an Invention made in an International Joint Research Project. As instructed, the answers provided are applicable in the jurisdictions of Germany, United Kingdom of Great Britain and the French Republic. The conclusions herewith reported reflect the state of the law and case law at the date of the drafting of the present report.

This report is based on valuable input provided by a number of experts, notably Dr. Martin Bachelin of Hoffmann Eitle in Munich, Dr. Morten Garberg, of Hoffmann Eitle in London as well as the patent attorneys of Cabinet Ores in Paris.

6 December 2007

Wilko van Weert  
SJ Berwin LLP, Brussels



## Table of Contents

1	Question I-1	4
1.1	Information on the definitions and concepts of inventions, inventors, and joint inventors	4
1.2	System that permits two or more persons to jointly own a patent or the right to receive a patent	10
2	Question I-2: Degree of contribution required for a person to be recognized as a joint inventor	14
3	Question I-3	17
3.1	Which inventor should be named in the application form, patent certificate, etc.?	17
3.2	Should a person who has contributed only to the creation of dependent claims should be recognized as a joint inventor?	18
3.3	Handling of cases where originally named inventors are deleted	19
3.4	Handling of cases where originally unnamed inventors are newly added	22
4	Question I-4: Does the recognition of a joint inventor differ depending on the type of completion of an invention?	23
5	Question I-5: Provisions that require the statement of the name(s) of the inventor(s) in a patent application, etc.	25
6	Question I-6	26
6.1	Provisions that permit the Patent Office to refuse applications or to revoke or invalidate patents containing mistakes in the naming of inventors	26
6.2	Can a decision to refuse said application or to revoke or invalidate said patent be affected by the level of negligence that has led to the mistake?	30
7	Question I-7: Provisions permitting the amendment or correction of mistakes in the name of an inventor	31
8	Question I-8	33
8.1	Provisions specifying that all joint owners shall jointly file a patent application	33

8.2	Provisions specifying that failure to do so would provide grounds for the Patent Office to refuse the application or to revoke or invalidate the patent	35
8.3	Remedial provisions applicable to cases where such applications are refused or patents are revoked or invalidated	38
9	Question I-9	38
9.1	Is each joint owner of a patent permitted to independently exploit the invention?	40
9.2	Is each joint owner of a patent permitted to independently assign to a third party his/her share in the patent?	41
9.3	Is each joint owner of a patent permitted to independently assign to a third party a license to exploit the invention protected by the patent?	42
10	Question I-10	43
10.1	Is each joint owner of a patent permitted to independently institute law suits to demand damages and/or to demand an injunction?	43
11	Question I-11: How to recognize joint inventors of an invention made in different countries?	45
12	Question I-12: Judgments, etc. in which foreign law was applied to the recognition of a joint inventor	47
13	Question I-13: Judgments, etc. in which a decision was made based on international private law as to which law to apply to the recognition of a joint inventor	48
14	Question I-14	49
14.1	Judgments, etc. in which a decision was made based on international private law as to which law to apply to a case associated with questions I-9 through I-11	49
14.2	Theories as to whether the parties concerned may conclude a prior agreement specifying which law to apply	50
15	Question I-15: Cases where two or more persons in different countries had accessed an online forum and completed a computer program-related invention, etc. and received a patent	52
16	Question I-16: Cases where two or more persons in different countries who had accessed an online forum and completed a computer program-related invention, etc. and disputed over the recognition of the joint inventors	53
17	Question I-17: Important matters related to questions I-1 through I-16	53

18	Question II-1: Cases where the Court referred to how to recognize the place of an invention made by two or more researchers in different countries	57
19	Question II-2	58
19.1	Provisions that require each inventor to file the earliest application in the home country	58
19.2	Difference, if any, in the applicability of the provision that requires filing of the earliest application in the home country depending on whether the invention belongs to a special technical field	62
19.3	Example cases where an invention was considered to belong to such a special technical field	64
19.4	Does the applicability of the provision that requires the filing of the earliest application in the home country differ depending on whether the invention in question embodies a single-purpose defence technology or a dual-purpose defence technology?	64
20	Question II-3	65
20.1	Punitive clauses applicable to any person who has filed a patent application in any country other than the home country	65
20.2	Measures which allow an inventor to evade the provision which requires the filing of the earliest application in the home country	68
20.3	Remedial measures that allow a person who filed the earliest patent application in a country other than the home country to evade punitive clauses	69
21	Question II-4: Judgments, etc. in which the place of an international joint invention was determined based on a law of a foreign country	69
22	Question II-5	70
22.1	Cases where two or more persons in different countries who had accessed an online forum and completed a computer-program related invention, etc. and disputed over the recognition of the place of invention	70
22.2	Papers, theories, etc. that refer to the above-mentioned issue	71
23	Question II-6: Other important matters related to questions II-1 through II-5	72

## 1 Question I-1

### 1.1 Information on the definitions and concepts of inventions, inventors, and joint inventors

#### Germany:

##### *Concept of “Invention”*

The German Patents Act (PatG) does not provide a definition of the concept of an “invention” as such. §1 PatG specifies in its Subsection 1 the requirements for a *patentable invention* (i.e., novelty, inventive step and industrial applicability). Subsection 2 furthermore provides a negative definition for such *patentable inventions* by excluding scientific theories, mathematical methods, aesthetic creations, and the like from patentability.

Thus, the task of defining the meaning of the term “invention” was left to the courts. The leading decision concerning the concept and definition of an invention is the Federal Supreme Court (FSC) Decision “Rote Taube” (BGHZ 52, 74). The definition given in this decision specifies an invention susceptible to patent protection as a

*Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs.*

*Teaching of a methodical doing utilizing controllable natural forces to immediately achieve a causal, perceivable result*

This basic concept has been applied and further developed in many subsequent decisions of the FSC, most notably in relation to computer-implemented inventions, where the problem of non-technical elements of the invention arises frequently.

The European Patent Convention (EPC) also does not specify the concept of invention beyond the definition of patentable inventions, much in the same manner as explained above for Germany. The applicable regulations in the EPC are Art.

52(1) EPC (positive definition of patentable inventions) and Art. 52(2) EPC (exclusions from patentable inventions).

Contrary to the situation in Germany, the case law of the European Patent Office does not seem to have led to a general definition of the concept of “invention”. It is however clear from the available case law that the invention must be of a concrete and a technical nature (Board of Appeal Decisions T 854/90 and T 931/95). There is much case law available defining the requirements of technicality. Presently, the EPO is willing to allow claims directed to inventions, which are characterized by at least one technical feature (T 258/03).

### ***Concept of “Inventor”***

Again, the law does not provide a definition of the term “inventor”. §6 PatG specifies in its first sentence that the inventor of an invention has the right to obtain a patent. However, no guidance is given who is to be regarded as the inventor.

Thus, again, the relevant concepts were developed by case law. A first crucial element is the understanding that only the human being, who developed the gist of the invention by means of a creative act, can be an inventor. Judicial persons such as the company employing the actual inventor cannot be an inventor itself. This rule applies even if a person acting as an official representative of the company (e.g., its CEO) made the invention.

It is a second crucial element of the concept of inventorship that the invention must be communicated. As long as the “invention” exists only in the head of the inventor, it does not create any rights for the inventor. Only its communication results in a concrete and individualised coming into existence of the invention, which has the legal effect of creating rights and protection for the inventor by virtue of German patent law (Benkard, Patentgesetz, 10<sup>th</sup> Ed. 2006, §6, Rdn. 3-8).

The EPC stipulates in its Art. 60(1) EPC that the right to a European patent belongs to the inventor or his successor in title. This regulation corresponds essentially to §6, 1<sup>st</sup> sentence PatG. Art. 60(1) EPC furthermore specifies that in cases of inventions made by employed inventors, the right to the patent shall be determined by the national law that is applicable for the employment.

The EPC, however, does not specify the meaning of the term “inventor” as it is used in Art. 60(1) EPC. This is left to the national law.

### ***Concept of “Joint Inventors”***

The possibility of two or more persons making an invention together as joint inventors is expressly confirmed by the second sentence of §6 PatG, which stipulates that, in cases of more than one person making an invention jointly, they jointly have the right to obtain a patent.

It is a third crucial element of the concept of inventorship as developed by German case law that there is a requirement of a “creative contribution” (Benkard, §6, Rdn. 32; FSC “Verkranzungsverfahren”).

Contrary to German law, the EPC does not expressly recognize the concept of joint ownership. Thus, there is no direct counterpart to §6, 2<sup>nd</sup> sentence PatG. Nevertheless, there is no doubt that the EPO acknowledges and permits the concept of joint inventorship. This may be derived, for instance, from the fact that a Board of Appeal held in the decision J 8/82 that no consent by the already designated inventor is required for the additional designation of another (joint) inventor.

## **UNITED KINGDOM:**

### ***Concept of Inventions and Definition of “Invention”***

Although the meaning of the word “invention” is fundamental to the operation of much of the British Patents Act (hereinafter “PA”), neither the Act itself nor the European Patent Convention (hereinafter “EPC”) contains a definition of this term.

The term “invention” seems to have several different meanings in the Patents Act, depending on the context in which this term is used. The differing meanings of the word “invention” was discussed in the case *British United Shoe Machinery v. Fussell* (1908) 25 RPC 631, where the Court of Appeal recognized that the term has several possible meanings in the Patents Act, including:

- (a) an inventive act;
- (b) a particular act which an inventor was the first to perform and which is alleged to be inventive;
- (c) a thing which is new and has required an inventive act to make it; and
- (d) a thing for which a monopoly is claimed.

Examples of some situations where the word “invention” has been given particular meanings are:

- In the context of patent validity, the word “invention” is often taken to mean the subject-matter which is encompassed by the words of a claim;
- In Section 7 PA, which refers to the right to apply for and obtain a patent, it is stated that a patent may be granted to the inventor or joint inventors, or to someone else who by virtue of law would be entitled to the rights to the invention. Here, the term “inventor” is defined as the deviser of the “invention”, and here the term “invention” is defined as meaning that which an individual has actually devised.
- In the context of entitlement, Section 8, 12 and 37 PA all use the term “invention” which in this context is taken to mean the subject-matter which the inventor thought he had invented in the light of the prior art of which he was aware at the relevant time.
- In the context of Section 14(3) PA, which deals with the requirements of sufficiency of disclosure, the term “invention” means a thing that has been disclosed in the specification and which is capable of performance by a person skilled in the art.

Thus, under British Law there is unfortunately no single definition of the term “invention”, which must be interpreted on a case-by-case basis in each different part of the Patent Act.

### ***Definition of “Inventor”***

According to Section 130 PA, the term “inventor” throughout the British Patent Act is to be interpreted as having the meaning assigned in Section 7 PA. Section 7 PA defines the term to have the following meaning:

*“An inventor is the actual devisor of the invention.”*

### ***Definition of “Joint Inventors”***

According to Section 7(2)(a) PA, a patent for an invention is to be granted primarily to *“the inventor or joint inventors”*. Thus, joint inventorship is explicitly provided for by the Patents Act. Section 7(3) PA as mentioned above defines the word “inventor” as the actual devisor of the invention, and states that the term “joint inventor” shall be interpreted accordingly. Thus, the term “joint inventor” must refer to a person who jointly devised the invention in question.

## **FRANCE:**

### ***Definition and concept of “invention”.***

The French Patent Law gives a definition of what is a patentable invention in article L.611-10 of the Intellectual Property Code which provides that patentable inventions are those which are novel, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

But the definition which is given in this article is a negative definition: this article states that discoveries, scientific theories and mathematic methods as well as aesthetic creations, schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business and programs for computers and presentation of information are not patentable.

Furthermore:

- Article L.611-16 excludes from patentability methods for the treatment of human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body,



- Article L.611-17 excludes from patentability inventions the commercial exploitation of which would be inconsistent to public policy or morality. But such inconsistency may not emanate from a prohibition or regulation,
- Article L.611-18 stipulates that the human body, the single discovery of one of its elements including the sequence or partial sequence of a gene cannot constitute patentable inventions and gives examples of what, in particular, should be considered unpatentable, i.e. processes for cloning human beings, processes for modifying the germ line genetic identity of human beings, uses of human embryos for industrial or commercial purposes, total or partial sequences of a gene as such, and
- Article L.611-19 excludes from patentability animal varieties, plant varieties, essentially biological processes for the production of plants and animals, i.e. ,for example, processes that consist entirely of natural phenomena such as crossing or selection, processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without substantial medical benefits to man or animal, and also animals resulting from such processes.

The doctrine and the Case Law define an invention as technical means solving a technical problem for obtaining a technical result.

Thus, an invention has a technical character.

The obtained result is not patentable by itself.

Generally, to define a technical problem to be solved is not considered as being an invention. But, in some exceptional cases, to define the problem to be solved may be an invention.

Thus, one can define an invention as the finding of technical means for solving a technical problem.

### *Definition and concepts of “inventors” and “joint inventors”.*

An inventor is a person who made research to find and found the technical means for solving a technical problem and/or who participated to the finding of these technical means to be implemented to solve that technical problem.

Because finding the technical means to be implemented may require knowledge in different technical fields, the finding of the technical means may be the result of the common work of two or more persons. In such a case, the persons who participated to the finding of the technical means are joint inventors.

However, to have the quality of inventor, the person who participated to the finding of the technical means must not have merely executed instructions provided by another person. Such instructions could be the realisation of tests.

## **1.2 System that permits two or more persons to jointly own a patent or the right to receive a patent**

### **GERMANY:**

As noted above, §6, 2<sup>nd</sup> sentence PatG stipulates that the **right to obtain a patent** for the joint invention is assigned jointly to all inventors.

**The right to request the grant of a patent**, on the other hand, is created by the filing of patent application (§7(1) PatG). This section specifies for the sake of procedural expediency that, based on a legal fiction, that applicant is entitled to do so.

Thus, scenarios are conceivable where the person having the right to obtain a patent is not the same as the person being treated by the patent office as the person having the right to request a patent. Typical cases are applicants having unlawfully obtained knowledge of the invention and filing a patent application without authorization by the respective inventors.

However, if the right to obtain a patent is not with applicant (or patentee, if the application has already led to the grant of a patent), the true owner of the right to obtain a patent may request the transfer of the pending application/patent (§8 PatG) or revocation of the patent by means of opposition proceedings (§59 PatG together with §21(1) PatG) or nullity proceedings (§22 PatG together with §21(1) PatG). If the patent is revoked in opposition proceedings, plaintiff may subsequently file his/her own application directed to the same invention, claiming priority to the earlier unlawful application.

These possibilities of correcting a situation, where the person having the right to obtain a patent (i.e. the inventor) is not the person requesting the patent or having obtained the patent already (i.e., applicant or patentee), applies for joint inventors as well. The law does not distinguish in this respect between sole inventors and joint inventors. As a result, the jointly owned right to obtain a patent pursuant to §6, 2<sup>nd</sup> sentence PatG translates into a jointly owned right to request the grant of a patent (or to request transfer of ownership of a granted patent) and to subsequently own said patent.

The system before the EPO is roughly the same as described above: According to Art. 60(3) EPC the applicant is deemed to be entitled to request the grant of a patent. Art. 61 EPC furthermore provides the rightful owner of the invention with three alternative measures that can be taken in cases of unlawful filing of European patent applications: The entitled person can either (i) take over prosecution of the pending application, (ii) file a new EP application in respect of the same invention, or (iii) request that the application be refused. However, these rights can only be exercised if certain preconditions are fulfilled: There must be a final decision by a national court on the entitlement to obtain a European patent; the European patent application must not have evolved into a patent; and the request must be filed within a specified period of three months after said decision has become final.

The “Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent”, which is annexed to the European Patent Convention, sets up a system for deciding which national courts shall be competent for actions relating to the entitlement and ownership of European patent applications. This Protocol on Recognition does not specify which law is to be applied for determining inventorship.

There seems to be disagreement in the literature, whether the issue of inventorship is to be decided in an EPC autonomous manner, or based on national law and international private law (Singer/Stauder, “Europäisches Patentübereinkommen”, 4<sup>th</sup> Ed., Heymanns Verlag, Art. 60, Rdn. 5 and 8 with further references; see also Kraßer, “Patentrecht”, 5<sup>th</sup> Ed., p. 334). As regards the possibility of deciding the issue of inventorship in an EPC autonomous manner, it is not apparent how this could be accomplished in practice since the Art. 61 EPC leaves decisions on inventorship to the national courts. Accordingly, there is no competent European court, which could establish such common EPC autonomous principles or case law.

## UNITED KINGDOM:

The Patents Act specifically provides for the possibility of joint ownership in Section 36 (1) PA. This states: *“where a patent is granted to two or more persons, each of them shall, subject to any agreement to the contrary, be entitled to an equal undivided share in the patent.”*

This passage tells us two important things:

- Firstly, joint ownership is possible under British Law.
- Secondly, where the parties do not agree otherwise, the share of the joint owners in the patent is equal; the law does not require apportionment of rights based on the relative value or extent of contribution of the inventors.

A point regarding joint ownership which is important to note is that the issue of who owns the patent is intimately connected with the question of which person or persons invented the invention. This is because Section 7(2)(a) PA states that the chain whereby ownership of the invention is to be established always start with the inventor. Thus, the inventor is normally the owner, but ownership may pass to the employer of the inventor as determined by the relevant national law where the inventor was at the relevant time employed, or ownership may pass to another person due to a contractual agreement to that effect. It follows that when the inventorship is contested, the correctness of the identity of the inventor may have a knock-on effect on the correctness of the registered owners.

## FRANCE:

According to article L.611-6 of our Intellectual Property Code, the right to the patent belongs to the inventor or his successors in title.

However, according to article L.611-7, when the inventor is a salaried person, the right to the patent may belong to the employer of that salaried person.

Thus, in the case of invention made by a salaried person, article L.611-7 classifies the invention in three categories:

- i) "Mission invention": consisting of an invention made by an employee in the execution of an employment contract comprising an inventive mission corresponding to his effective functions or of studies and research which have been explicitly entrusted to him. Such an invention belongs to the employer (a natural person or a company) who has a right to the patent.
- ii) "Assignable off-mission invention": this type of invention is made by an employee in the execution of an employment contract not comprising an inventive mission or an employment contract comprising an inventive mission but in a different technical field from the one of the invention. The invention must have been made during the execution of the functions of the employee or in the field of activity of the company or using the knowledge or the technologies of specific means of the company or of data acquired by the company.

In that case the employer is entitled to have the ownership or enjoyment of all or some of the rights of the patent except if the employer expressly renounces to it. If the employer renounces to the invention, then the employee may file a patent on his own.

- iii) "Non assignable off-mission invention": all other inventions not falling under the scope of the previous categories. This type of invention belongs to the salaried person and the employer is not entitled to the patent.

Thus, when two or more persons jointly participated to the finding of the technical means for solving the technical problem, and that they are not salaried persons, they jointly have the right to the patent but when these persons are employees of different companies, then these different companies jointly own the patent or the right to receive the patent.

## 2 Question I-2: Degree of contribution required for a person to be recognized as a joint inventor

### GERMANY:

According to FSC "Verkranzungsverfahren", GRUR 2004, 50, a joint inventor is everybody who made a **creative contribution** to the invention, there is no requirement that the contribution itself be patentable or even inventive. Said creative contribution should, however, exceed ordinary skills of the average person skilled in the art (OLG Düsseldorf, GRUR 71, 215). For instance, German case law acknowledged persons as inventors, whose contribution was causative for the final success, who had a determining influence on the found solution, who devised a basic concept how to solve the underlying problem or who put that concept into practice (provided this exceeded ordinary skills).

No joint inventorship is created only by those contributions, which did not affect the overall success, i.e., which were immaterial to the found solution (FSC "Motorkettensäge", GRUR 1978, 583), and contributions made following concrete instructions given by the inventor or a third party (BGH GRUR 66, 558). Furthermore, people putting the invention into practice and/or testing it will usually not be regarded as inventors unless their task involved particular difficulties.

The share of the joint inventor in the invention (quantified by a percentage indication) is determined based on the relative contributions of the individual joint

inventors in relation to the other contributions and also in relation to the overall inventive accomplishment (FSC “Biedermeiermanschetten”, GRUR 1979, 540, IIC 1980, 239). This share may determine the fraction in the overall revenues, charges and costs to which the joint inventor is entitled or obliged, respectively (§743(1) and 748 BGB).

We are not aware of any case law which would apply specific EPC autonomous principles for determining joint inventorship.

## **UNITED KINGDOM:**

As explained above, Section 7(2)(a) PA recites that a patent for an invention may be granted to joint inventors, or by virtue of law to another person or persons to whom entitlement (e.g. employers of the inventors). According to Section 43(3) PA, for the purposes of Sections 39-42 PA (which deal with the right to employees’ inventions, compensation for employees for making inventions and enforcement of contracts regarding employees’ inventions), “*the making of an invention by an employee are references to his making it alone or jointly with any other person, but do not include references to his merely contributing advice or other assistance in the making of an invention by another employee*”. Thus, Section 43(3) PA appears to express that a person who merely contributes advice or other assistance in the making of an invention by another person is not an inventor. This general principle is believed to be in harmony with the existing case law on inventorship as set out e.g. in *Allen v. Rawson* (1845) 1CB 551.

The above part of the law specifies what contribution is not enough to warrant status as a co-inventor, but does not positively define the level of contribution needed; however, no threshold is set out in the Patents Act. Thus, it is possible only to rely on the case law for guidance in this regard.

In *Henry Bros. v. The Ministry of Defence* [1997] RPC 693 and [1999] RPC 442 (CA), an assessment of inventorship was made by asking who contributed to the underlying inventive concept, assuming that such a concept existed, and on this basis it was held that the proprietor had no claim to entitlement as its employee had not even been a co-inventor. Thus, in this particular decision emphasis was made on the development of the inventive concept, i.e. “conception”.

In another case, Minnesota Mining's Patent (BL O/237/00), the "invention" was seen not only as the underlying idea, but also its means of realization. On this basis, those employees of another firm who had supplied the composition which brought the idea to fruition were entitled to be named as co-inventors and their employer consequently entitled to co-ownership. Thus, in this case the judge placed emphasis not only on the "conception", i.e. the question of who had originally thought of the inventive concept, but also to who had realized the invention, i.e. "reduction to practice".

As there is not a large body of case law which deals with the question of what type and level of input is required in order for joint inventorship to be acknowledged, it can thus only be concluded that the law and case law clearly disqualify people whose input was trivial, minimal or incidental to the making of the invention, although no exact threshold can be defined here. As regards the question of whether the possible joint inventor must have been involved in the conception of the invention or whether mere involvement in the reduction to practice could suffice, this is a point on which the case law is not clear and it seems to be something which judges are free to assess on a case-by-case basis.

## **FRANCE**

To be recognized as a joint inventor, a person must have indeed participated to the finding of the technical means for solving the technical problem at the basis of the invention by having a real personal contribution to the intellectual and practical determination of this technical means, but as already stated, not only by merely executing instructions given by another person or by only using his know-how.



### 3 Question I-3

#### 3.1 Which inventor should be named in the application form, patent certificate, etc.?

## GERMANY:

According to the decision FSC "Verkranzungsverfahren", GRUR 2004, 50, **all inventors** should be named that contributed to the invention as specified by the **claims**.

## UNITED KINGDOM:

According to Section 13(1) PA, the inventor or joint inventors of an invention *“shall have a right to be mentioned as such in any patent granted for the invention and to also have a right to be mentioned if possible in any published application for a patent”*.

According to Section 13(2) PA, the applicant for a patent *“shall within a prescribed period file with the Patent Office a statement (a) identifying the person or persons whom he believes to be the inventor or inventors; and (b) where the applicant is not the sole inventor or the applicants are not the joint inventors, indicating the derivation of his or their right to be granted the patent; and if he fails to do so, the application shall be taken to be withdrawn.”*

In the above law, the meaning of the term “invention” is open to interpretation because this term is not defined in the Act. Because the Section in question relates to pre-grant matters, the term “invention” appears to relate to the concepts which persons are seen to have discovered irrespective of the issues of novelty and inventiveness. According to case law, being an inventor apparently requires a person to make a contribution to devising the inventive concept for which a patent is sought. Care should be taken to include all such persons as co-inventors while not naming as an inventor anyone who did not make such a contribution (*Xaar’s international application (BL O/257/98)*).

In cases where two or more inventors are concerned, it appears that the application for mention as the inventor must be made in respect of subject-matter which is claimed in the patent or patent application. Thus, under normal circumstances, an inventor who contributed to matter only mentioned in the description but not covered by the claims should not be designated. The one exception to this is if the claims set includes a so-called omnibus claim which are accepted in the UK but mostly not in other jurisdictions and which take the form “*a product/process/apparatus substantially as hereinbefore described, with reference to the accompanying drawings*”. Because such a claim refers to the embodiments described in the application and indirectly claims these, it is believed that an inventor who has contributed only to subject-matter specifically disclosed in the description but not in the other claims should be designated in case such a claim is included.

In practical terms, designation of the inventor(s) is carried out by filing a certain form, namely PF7/77. This form must normally be filed within 16 months of the priority date, or within 16 months of the filing date, whichever expires first.

## FRANCE:

Article R.612-10 of the Intellectual Property Code provides that when filing a patent application, the request for obtaining a patent should indicate the name, surname and personal address of each of the inventors.

But article R.611-15 provides that the French Patent Office does not check whether the inventor(s) cited in the request is (are) the true one(s). Furthermore, the inventor(s) may renounce to be named in the patent or patent application.

### 3.2 Should a person who has contributed only to the creation of dependent claims should be recognized as a joint inventor?

## GERMANY:

Again, the decision FSC "Verkranzungsverfahren", GRUR 2004, 50 seems pertinent. According to this decision, **dependent claims** are also **relevant** for

determining the inventors that should be named. Also in this case, it is an essential prerequisite that the contribution of the potential joint inventor be **creative**.

## **UNITED KINGDOM:**

The above-mentioned case law does not distinguish between dependent and independent claims. Thus, a person who has contributed solely to the creation of the subject-matter of the dependent claims should also be recognized as a joint inventor and should be designated as such in the application as filed, provided of course that the relevant person's input was of an appropriate level and quality to make him a joint inventor as discussed above.

## **FRANCE:**

To be a joint inventor it is sufficient to have participated to the finding of the technical means, even for a particular embodiment, no other condition being provided for in our patent law or the doctrine or Case Law.

Therefore, yes, a person who has contributed only to the creation of independent claims should be recognized as a joint inventor.

### **3.3 Handling of cases where originally named inventors are deleted**

## **GERMANY**

As a general principle, the deletion of an inventor and a related amendment of the claims must be consistent such that all inventors of the claimed invention (after amendment) are named.

In practice, a request for a correction of the designation of inventor must be accompanied by a declaration of approval of the previously designated inventors. A duty to give consent to a correction of the designation of inventor is imposed on the

previously designated inventors (and applicant/patentee) by virtue of §63(2) PatG, 1<sup>st</sup> sentence.

If necessary, the person requesting correction must start legal action before a civil court requesting consent to the correction of the designation of inventor. An enforceable decision of the court will in this case replace the declaration of consent (BPatGE, 26, 152).

As an exception, no consent must be given to the correction of the designation of inventor if this is requested before publication of the application (BPatGE 13, 53, BPatGE 25, 131).

In proceedings before the EPO, Rule 19 EPC (Rule 21 EPC2000) defines the procedure for correcting the designation of the inventor. It is specified that a request for correction of the inventor is possible. This request must however be accompanied by the consent of the wrongly designated inventor and also by the consent of the applicant/patentee.

## **UNITED KINGDOM:**

Section 13(3) PA provides for the possibility of deleting originally named inventors. This Section states:

*“Where a person has been mentioned as sole or joint inventor [...], any other person who alleges that the former ought not to have been so mentioned may at any time apply to the comptroller for a certificate to that effect, and the comptroller may issue such a certificate [...].”*

The mechanism by which the above Section is effected is set out in Rule 14(1)(b) PA which states that *“an application to the comptroller under Section [...] 13(3) PA shall be made on using the form PF 2/77 and shall be accompanied by a copy thereof and a statement in duplicate setting out fully the facts relied upon”*.

Rule 14(2) PA states that *“the comptroller shall send a copy of any such application and statement to (a) every person registered as proprietor of, or application for the patent; [...] and every other person whose interest the comptroller considers may be affected by the application”*. In practice, copies of

the application are sent also to the designated inventor, the deletion of whose name is requested. Rule 14(3) PA states that *“the recipient of such a copy of the application and statement who wishes to oppose the application shall within a period of six weeks beginning on the date when copies are sent to him file a counter-statement in duplicate setting out fully the grounds of his objection and the comptroller should send a copy of the counter-statement to each of the persons described [above]”*

In view of the above Rule, all that is required to delete an inventor is for any person, e.g. the applicant, to submit the relevant form to the Patent Office together with reasons why the erroneously mentioned inventor should be struck from the records. The direct result of such an application would be the issue of an addendum or an erratum to the patent or published application showing the corrected inventorship; furthermore, a certificate may be issued that a person formerly named as inventor should not have been so named. It is interesting to note that any person may apply for an inventor to be struck from the records.

As an alternative to using Rule 13 PA to correct the erroneous designation of inventor(s), other procedures are available. If the 16 month statutory period for designating the inventor has not yet expired, correction of the inventorship can be made much more easily by simply filing a new and corrected version of form PF 7/77 to replace the originally filed one. In such cases, there would be no need to include any explanation of why a correction or deletion would be needed.

In general, regardless how the correction is brought about, when this causes an inventor to be deleted from the records, the applicant may be asked to file a letter on which the inventor to be struck has indicated his consent thereto, and the remaining inventors would also have to sign this letter of assent. It is in general advised to file such a letter with the original request if possible in order to streamline proceedings.

### 3.4 Handling of cases where originally unnamed inventors are newly added

## GERMANY:

As a general principle, the addition of an inventor in relation to an amendment of the claims must be consistent such that all inventors of the claimed invention (after amendment) are named.

As regards practical aspects, the same considerations apply as outlined in the preceding section.

In proceedings before the EPO, Rule 19 EPC (Rule 21 EPC2000) is applicable. In case of an addition of an inventor to an already designated inventor, no consent must be given by the inventor who is already designated (Board of Appeal decision J 8/82).

## UNITED KINGDOM:

As explained above, Section 13(1) PA requires that the inventor or joint inventors of an invention shall have a right to be mentioned as such in any patent granted for an invention and should also have a right to be so mentioned if possible in any published application for a patent. This of course applies also to the true inventor or co-inventor who was, for whatever reason, not identified in the form PF7/77 originally filed.

In such cases, the Patents Act allows for correction of the designation of inventorship by addition of new, originally unnamed inventors. In terms of the mechanism by which this happens, this is governed by Rule 14(1)(a) which states that *“an application to the comptroller [...] may be made by any person who alleges that he ought to have been mentioned as the inventor or joint inventor of an invention in any granted patent or published application for a patent for the invention”*.

The mechanism by which inventors are added is essentially the same as that set out in part 3.3 above in connection with the deletion of originally designated inventors. One key difference though is that the Patents Act explicitly states that the only person who may apply for addition of a name on the list of designated inventors is the inventor who was omitted. Thus, unlike a request for deletion of an originally named inventor which can be done by any person, a request for addition of a name can only be made by that person himself; it cannot be made by the applicant or proprietor of the patent on his behalf.

## **FRANCE:**

Article R.611-17 deals with these two cases and provides that the designation of the inventors may be rectified only upon request and with the agreement of the erroneously named person(s) and, when the request is not filed by the applicant or the patentee, also with the agreement of one of the latter's.

Otherwise stated, where originally named inventors are deleted, then the request for deleting them must be accompanied with the consent of the inventors whose name is to be deleted.

### **4 Question I-4: Does the recognition of a joint inventor differ depending on the type of completion of an invention?**

## **GERMANY:**

In Germany, the determination of inventors is based on the respective contributions to the “complete” invention.

The leading decision is FSC “Wildverbissverhinderung”, GRUR 1971, 210. According to the principles established in this decision, an invention is “complete” once *sufficient information is available to enable the skilled person to put the inventive teaching into practice without own efforts and/or experimentation involving an inventive activity or imposing an undue burden.*

Additional experiments that may be necessary but do not involve more than routine measures (e.g., to optimize a process parameter or to identify the most suitable material) do not have an influence on the (prior) completion of the invention.

Accordingly, persons carrying out experiments that are required to put a theoretical concept into practice may or may not be identified as inventors, depending on the difficulty of their task and the quality of their contribution. Evidently, it is much more likely that persons putting a theoretical concept into practice will be identified as joint inventors in experimental sciences like chemistry or biotechnology, as compared to engineering inventions.

As a result, whilst the “completion” of an invention may differ from one technical field to another, the principles to be applied for determining inventorship based on the completed invention are the same for all types of inventions.

## **UNITED KINGDOM:**

One might assume that in cases where an invention can be considered to be completed upon conception of the invention, e.g. business models (to the extent patentable in the UK), inventions of computer programmes (to the extent patentable in the UK) and invention of certain mechanical structures where the effect of the invention can be proved or known without any experimental or demonstration, substantial involvement in the conception step would be required in order for joint inventorship to be recognized.

On the other hand, where an invention is considered to be completed only upon reduction to practice, e.g. for many chemical inventions, the likelihood of being deemed to be a joint inventor when only contributing to the step of reducing the invention to practice would presumably increase.

This is based on the case law outlined in part 2 above.



## **FRANCE:**

France does not have a provision either in its Intellectual Property Code or in the doctrine or Case Law in this regard.

Therefore, the recognition of joint inventors does not differ depending on the type of completion of an invention.

### **5 Question I-5: Provisions that require the statement of the name(s) of the inventor(s) in a patent application, etc.**

## **GERMANY:**

Based on Art. 4ter Paris Convention, relating to the designation of the inventor on patent documents, both the German patent law and European Patent Convention require the statement of the name of the inventor in patent applications.

Turning to German patent law, reference can be made to §37 PatG, stipulating that the inventor must be designated by the applicant for a patent within a specified term. In addition, §63 PatG stipulates that the inventor must be mentioned on patent documents (e.g., publications of patent applications, granted patents, etc.)

In the European Patent Convention, Art. 81 EPC and Rule 17 EPC (Rule 19 EPC2000) specify that the applicant must designate the inventor. Art. 62 EPC and Rule 18 EPC (Rule 20 EPC2000) grants the inventor a right to be mentioned before the EPO, e.g., on patent documents.

## **UNITED KINGDOM:**

Under normal circumstances, the names of the inventors are indicated (i) in the Patent Register; (ii) on the cover page of published applications; and (iii) on the cover page of publications of granted patents. As mentioned above, Section 13 PA

indeed gives the inventor or joint inventors of an invention the right to be mentioned in the patent and, if possible in the published application.

Although the inventor has the above-mentioned rights, Rule 15A PA allows an inventor to waive these rights. In such cases, it would still be necessary for the inventor to be designated by filing PF 7/77 within the usual time limit, but his name and address would be withheld from the published application and/or published granted patent and would also be removed from publicly available documents. This change was made in response to the possible situation where activists, e.g. activists having an interest in protecting animal rights, might seek to harass an inventor because of his involvement in the research leading to the invention.

## **FRANCE:**

These provisions are those cited under 3.1 above, i.e. articles R.612-10 and R.611-15 of the Intellectual Property Code.

### **6 Question I-6**

#### **6.1 Provisions that permit the Patent Office to refuse applications or to revoke or invalidate patents containing mistakes in the naming of inventors**

## **GERMANY:**

### *Pending applications:*

§37(1) PatG specifies a term of 15 months (calculated from the filing/priority date) for the filing of the designation of inventor. This term can be extended even after the grant date, provided a good reason is given for that (§37(2) PatG).

§37 PatG does not specify an automatic sanction if the deadline is not met. Instead, the following procedure is applied:

§42(1) PatG specifies that the DPMA carries out an examination of **obvious deficiencies** of the application. This includes failures to comply with provisions of §37 PatG. Such an obvious deficiency results in the issuance of an office action setting a time limit to overcome said deficiency. If this is not done, the examining division refuses the application (§42(3) PatG).

§45(1) PatG furthermore specifies that the examining division must object also to deficiencies under §37 PatG during **substantive examination** (irrespective of whether the deficiency is obvious or not). In case a deficiency is found, an office action setting a time limit is issued. If this deficiency is not removed, the examining division refuses the application (§48 PatG).

However, §37(1), 3<sup>rd</sup> sentence furthermore expressly states that the Patent Office does not examine the correctness of the designation of inventor. The Patent Office will therefore not make own investigations concerning the correctness of the designation of inventor. The examination of §42 and 45 will under normal circumstances be limited to the complete or partial absence of the required information.

An incorrect designation of inventor does not as such lead to any automatic detrimental effects for the application. In particular, this does not represent a ground for refusal or revocation (contrary to the scenario of an incorrect/not entitled applicant/patentee). An incorrect designation of inventor merely opens up a possibility for the incorrectly designated inventor to request a correction of the designation by means of legal proceedings.

In proceedings before the EPO, the Receiving Section must examine whether the designation of inventor has been filed as specified, Art. 91(1)(f) EPC (Art. 90(3) EPC2000 and Rule 57(f) EPC2000). If, under the old law, the designation of inventor is not filed within the specified time the application is deemed to be withdrawn (Art. 91(5) EPC and Rule 42(1) EPC). The prescribed time interval is 16 months from the priority date or within two months from notification of the communication informing applicant of the missing designation of inventor, whichever is later.

According to the new law, the legal consequence of not filing the designation of inventor within the prescribed time interval is refusal of the application (Art. 90(5)

EPC2000 and Rule 60(1) EPC2000). The prescribed time interval is 16 months from the priority date; this period is deemed to have been observed if the information is communicated before completion of the technical preparations for publication of the application.

The EPC does not prescribe any legal consequences if the designation of inventor has been filed within the prescribed time interval, but containing incorrect information. An inventor harmed by an incorrect designation of inventor must obtain the consent of both the applicant and possibly the incorrectly designated inventor. Legal action may need to be taken to obtain said consent.

### ***Granted Patents:***

§20(1) No. 2 PatG specifies that the patent lapses in cases of §37(2) PatG (extended term for designation of inventor by applicant/patentee) if the necessary declaration is not filed by the due date.

No legal consequences are to be expected if the designation of inventor is filed as prescribed, but containing incorrect information. In particular, an incorrect designation of inventor is no ground for revocation of the patent pursuant to §21 PatG.

Thus, similar to the situation explained above with respect to pending applications, an inventor harmed by an incorrect designation of inventor may start legal action requesting that the designation of inventor be corrected.

Also in proceedings before the EPO, an incorrect designation of inventor is no valid ground for opposition (Art. 100 EPC) and there is no provision for any automatic loss of rights, either.

## **UNITED KINGDOM:**

### ***Pending applications:***

As mentioned above, PF7/77 designating the inventor or inventors must normally be filed within 16 months of the priority date or filing date whichever of these is

earlier, as dictated by Section 13(2) PA in conjunction with Rule 15(1) PA. This 16 months term may be extended as of right by up to one month, and there is a possibility for extension by a further month at the comptroller's discretion.

If PF7/77 is not filed in time, or is erroneous or incomplete, e.g. because of a failure to indicate the derivation of applicant's rights to the invention for which a patent is sought, the application is deemed to be withdrawn, as set out in Section 13(2) PA. In such cases, re-instatement will be possible, although this remedy will only be applicable if the failure to file or complete the form was unintentional.

In the past, applications have been rejected or refused because of a failure to file PF7/77; the reason for this is that the failure to file this form is not considered under British Law to amount as a failure to comply with a "formal requirement", for which the reason the British Patent Office has no obligation to draw attention to this deficiency. Thus, the Patent Office is not obliged to remind the applicant about this once the term is missed once the deadline is approaching.

Whilst a complete failure to file the designation of inventorship may have severe consequences, as is the case for a complete failure to indicate applicant's entitlement to the rights to the invention, an incorrect designation of inventorship whereby the wrong inventor or inventors is named does not as such lead to any detrimental effects for the application. Incorrect designation of inventors does not represent a ground for refusal or revocation. The only consequence of an error in the designation of the inventor, in particular by (i) the presence of a named person who should not be named or (ii) the absence of a person who should have been named, merely opens up the possibility for the relevant person to be struck from the designation of inventors, or to be added as appropriate.

### ***Granted Patents:***

Similar to the situation explained above with respect to pending applications, there is no consequence specified in the Patent Act with respect to the wrong inventor or inventors being designated.

Thus, the only real consequence of an error in the designation of inventors whereby an entitled inventor was omitted or a non-entitled inventor was included is that a petition may be filed for rectification of this error so that the relevant persons are

deleted or added from the designation of inventorship. Of course, it follows that such application may affect ownership of the granted patent.

***Cases where the correction of inventorship case cause problems:***

A problem may be caused if the correction of the error in the designation of inventors leads to a change in entitlement to ownership, e.g. if (i) the original inventor A was an employee of company X, and a correction is made so that inventor A is struck from the list and replaced by inventor B, who is an employee of another company Y (complete change of ownership) or (ii) the original solve inventor A was an employee of company X, and a correction is made so inventor B, who is an employee of another company Y is added as a co-inventor (partial change of ownership). This is because although there is no penalty as such for incorrect designation of inventors, nor for the incorrect designation of applicants so that the Patent Office itself cannot refuse or revoke patents for these reasons, the incorrect designation of the patentee of a granted patent can be actioned by any party who believes that he is in fact the rightful owner, and can be used by that person as a ground of revocation (see part 8.3 below) or as the basis for the alleged rightful owner to assume ownership or partial ownership of the patent.

**FRANCE:**

There is Case Law in France ruling that not naming an inventor, or naming as inventors persons who are not true inventors, are not grounds of nullity of the patent.

**6.2 Can a decision to refuse said application or to revoke or invalidate said patent be affected by the level of negligence that has led to the mistake?**

**GERMANY:**

The level of negligence does not influence the legal effects described under item 6.1 above. However, the level of negligence may be of relevance if patentee should try to reverse the legal consequence of lapse of patent under §37(2) PatG in

combination with §20(1) No.2 PatG by applying for *restitutio in integrum* (§123 PatG).

Moreover, depending on the level of negligence, an inventor may start legal action claiming damages caused by an incorrect naming of the inventors. Such an action would be based on §823(1) BGB or §826 BGB (German Civil Code).

In proceedings before the EPO, the level of negligence may play a role if the patent application is deemed withdrawn or refused due to a failure to comply with the obligation to designate the inventor, and if *restitutio in integrum* is subsequently requested (Art. 122 EPC).

## **United Kingdom:**

Not applicable, because an error in the designation of inventorship does not give rise to revocation or invalidation.

## **FRANCE:**

We have a Case Law in France ruling that not naming an inventor, or naming as inventors persons who are not true inventors, are not grounds of nullity of the patent.

### **7 Question I-7: Provisions permitting the amendment or correction of mistakes in the name of an inventor**

## **GERMANY:**

In proceedings before the German Patent and Trademark Office, §63(2) PatG stipulates that applicant or patentee as well as the incorrectly designated inventor have a duty to give their consent to correction of the designation of inventor. According to §8(2) of the Patent Implementing Regulations (PatV), such consent must be given in writing.

§63(3) PatG furthermore specifies that no correction of the designation of inventor is effected with respect to documents that have already been published, i.e. such documents are not republished in corrected form. Apart from this limitation introduced by §63(3) PatG, there is no limitation of the period of time during which a correction of the designation of inventor is permitted.

In proceedings before the EPO, the correction of a designation of inventor is possible pursuant to Rule 19 EPC (Rule 21 EPC2000). This is possible at any time before or after grant. As explained above, such a request must be accompanied by the consent of the applicant/patentee and also by that of the incorrectly designated inventor. According to Board of Appeal decision J 8/82, no consent of the designated inventor is necessary if a further inventor is to be added (because the other inventor is not considered to be incorrectly designated).

## **UNITED KINGDOM:**

As explained in parts 3.3 and 3.4 above, Section 13 PA and Rule 14 PA permit amendment or correction of the designation of inventors, and specific provisions are provided for (i) the addition of further inventors and (ii) the deletion of originally named inventors.

The above-explained possibility for amendment or correction applies equally in post- and pre-granted periods, and such an amendment or correction is permitted at any time once the application has been made. One period in which a correction or amendment can particularly easily be made is while the time limit for filing PF7/77 is still open, i.e. in the 16 months period after the priority date or filing date. During this period, a correction can be made by simply filing a new PF7/77 rather than going through the Rule 14 PA procedure for correction.

## **FRANCE:**

Article R.612-36 provides that until the payment of the grant and printing fees, the applicant may submit a reasoned request for correcting errors of expression or transcription and clerical errors discovered in the filed documents.



## 8 Question I-8

### 8.1 Provisions specifying that all joint owners shall jointly file a patent application

## GERMANY:

There is no provision in the German Patents Act specifying that all joint owners shall jointly file a patent application before the German Patent and Trademark Office.

Unless the joint inventors or their legal successors have agreed otherwise, their legal relationship is governed by the regulations of Title 17 “Co-Ownership by defined shares” of the German Civil Code (BGB), see for instance FSC “Gummielastische Masse II”, GRUR 2005, 663. Specifically, these are §§741-758 BGB.

§744 BGB is concerned with the joint administration of co-owned objects (or rights). Subsection 1 of this regulation stipulates that the co-owners are jointly entitled to administer the joint object. In case of jointly owned inventions, this administration includes the filing of patent applications. Accordingly, §744(1) BGB obliges all joint owners to jointly file patent applications.

However, subsection 2 of §744 BGB authorizes each joint owner to take necessary measures to maintain the object (or right), even without prior approval of the other joint owners. He may even demand that the other joint owners grant their consent to such measures. The filing of patent applications may only under special circumstances be regarded as such a measure to maintain the object or right (e.g., if there is an imminent threat of publication of the invention).

§ 747 BGB deals with the joint owner’s rights to control the own share of the object or right (sentence 1), as well as the rights to control the joint object or right as a whole (sentence 2). As regards jointly owned inventions and patents, §747 BGB is cited in the literature and case law in respect of the transfer of individual

shares (§747 S.1 BGB) and the transfer or licensing of the patent as such (§747 S.2 BGB), but not in relation to the filing of patent applications.

The regulations of §744(1) BGB and §6 2<sup>nd</sup> sentence PatG provide joint owners, who are not joint applicants, with a claim to request transfer of co-ownership. To enforce this claim, the respective joint owners must start legal action pursuant to §8 PatG before a competent civil court requesting said transfer of co-ownership (FSC “Spinnturbine”, GRUR 79, 692; FSC “Schneidbrennerstromdüse”, GRUR 2006, 747).

Neither §744(1) BGB nor §6, 2<sup>nd</sup> sentence PatG provide for any sanctions that would automatically be applied by the GPTO.

The following considerations apply for proceedings before the EPO: Art. 58 EPC indicates that every natural or legal person is entitled to file a European patent application. Art. 59 EPC furthermore specifies that such applications **may** also be filed by joint applicants. The EPC thus clearly acknowledges and permits the concept of joint ownership. However, neither this Article nor any Article or other regulation of the EPC specifies that joint owners of an invention **must** jointly file an application for a patent.

## **UNITED KINGDOM:**

In principle, there is no restriction on who can apply for a patent; Section 7(1) PA explicitly states that “any person may apply for a patent”. This wording suggests that it is not relevant to the validity of a patent or a patent application who applied for it, or even whether that person was entitled to the rights arising from the invention. In the event that a non-entitled person files an application, measures are provided in the patents Act whereby the entitled person can assume ownership of the rights.

In addition to its statement that any person may apply for a patent, Section 7 PA states that a patent may be granted primarily to the inventor or joint inventors, or to any person or persons who have the rights to the invention by virtue of law. This sets up the possibility that there may be joint owners or joint applicants, and indeed

Section 36 PA specifically deals with co-ownership of patents and applications for patents and explains what rights such co-owners have.

Thus, the Patents Act does explicitly provide for the possibility of joint ownership, but there is no specific provision which specifies that all joint owners must jointly file a patent application, nor is there any penalty for failing to indicate the correct owners on filing.

## **FRANCE:**

Because the right to the patent belongs to the inventors or their successors in title, or in the case of a salaried person, to the company employing him, then, in the absence of an agreement binding the different owners in which it would be indicated that the other owners have assigned their right to the patent to the applicant or patentee, all joint owners shall jointly file a patent application.

### **8.2 Provisions specifying that failure to do so would provide grounds for the Patent Office to refuse the application or to revoke or invalidate the patent**

## **GERMANY:**

There is no provision stipulating that the Patent Office must refuse a patent application because of an applicant lacking entitlement. On the contrary, §7(1) PatG expressly stipulates that in the proceedings before the Patent Office the applicant is deemed to be entitled to request the grant of a patent.

The entitled person or party may, however, start legal action requesting transfer of the patent application (or granted patent, as the case may be) or at least transfer of co-ownership thereof, based on §8 PatG.

In addition, §21(1) PatG in combination with §59 PatG permits to request revocation of the patent in suit in opposition proceedings; and §21(1) PatG in combination with §22 PatG permits to request revocation of the patent in suit in

nullity proceedings. However, such requests for revocation can only be made by the entitled person against a patentee who is not entitled. This is not the case if there is joint ownership in an invention: In such a case, a joint owner of the invention may request transfer of co-ownership of the patent, but may not request revocation if patentee is also a co-owner of the invention and therefore (in part) entitled (RGZ 117, 47).

According to the EPC, if an invention is jointly made or jointly owned due to a subsequent transfer of shares in the respective rights, all inventors or their successors in title shall jointly own the right to a European patent (Art. 60(1) EPC).

The EPO generally does not examine entitlement to file a patent application. Conversely, Art. 60(3) EPC stipulates that the applicant is deemed to be entitled. If, in such circumstances, an application is filed with the EPO by only one or a subgroup of all joint owners, the EPC provides for no automatic legal sanction.

Nevertheless, the remaining owners of the right to a patent (i.e., those who are not applicants) may start legal action before a competent national court, claiming transfer of co-ownership. If such a claim is granted, the procedure under Art. 61 EPC (as explained under item 1.2 above) may be invoked.

## **UNITED KINGDOM**

Because there is no provision in the Patents Act which explicitly states that two or more persons jointly owning the rights to receive a patent must apply for the patent together, there is no basis in the British Patent Act for the Patent Office to refuse the application or to revoke or invalidate the patent on this ground.

Nevertheless, if the applicants originally designated omitted one or more applicants who were, as a matter of fact, entitled, this opens up the possibility for the entitled but un-named owners to apply to be registered as co-owners. A person or company who feels that it is entitled to partial ownership of a patent or patent application would normally be expected to take this up with the registered applicants or proprietors, and if these parties agree that an error has been made and that the party in question should be registered as a co-owner, then a partial assignment of rights can simply be made.

In cases where there is a dispute, the party which believes he is a co-owner can make an application to the Court or Patent Office to decide on the issue of ownership. For pending applications, the non-indicated co-owner would apply under Section 8 PA whereas Section 37 PA is relevant to the determination of rights to a granted patent.

Although the incorrect designation of the owners is not a ground for refusal of applications nor for the revocation of patents at the Patent Office's discretion, it must be noted that the issue of ownership is a ground of revocation as set out in Section 72(1)(b) PA, which states that *“the Court or comptroller may on the application of any person by order revoke a patent for an invention on [...] any of the following grounds [...]: the patent was granted to a person who was not entitled to be granted that patent”*.

Section 72(2) PA specifies that an application for revocation of the patent on the grounds of lack of entitlement:

- May only be made by a person found by the Court in an action for a declaration or declarator, or found by the Court or the comptroller on a reference under Section 37 above, to be entitled to be granted that patent or to be granted a patent for part of the matter comprised in the specification of the patent thought to be revoked; and
- May not be made if that action was commenced or that reference was made after the end of the period of two years beginning with the date of the grant of the patent sought to be revoked, unless it is shown that any person registered as a proprietor of the patent knew at the time of the grant or of the transfer of the patent to him that he was not entitled to the patent.

## **FRANCE:**

There are no such provisions in our Patent Law.

The penalty is not the refusal or revocation or invalidation of the patent or patent application by the Patent Office but the recognition by a French Court that the

patent or patent application is not the ownership of only the applicant or patentee designated in the patent or patent application but either the ownership of another natural or moral person, or a co-ownership.

### **8.3 Remedial provisions applicable to cases where such applications are refused or patents are revoked or invalidated**

#### **GERMANY:**

This issue is not applicable: The refusal of patent applications is not possible under these circumstances, so there are no remedial provisions. This is true for both the GPTO and the EPO.

#### **UNITED KINGDOM:**

Not applicable.

#### **FRANCE:**

It results from 8.2 that no remedial provision exists.

## **9 Question I-9**

#### **GERMANY:**

##### **Preliminary remark:**

According to German law, a group of joint owners of a patent may, based on the freedom of contract, agree on how their mutual rights and duties in relation to the jointly owned patent are defined (FSC “Rollenantriebseinheit I”, GRUR 2001, 226). As noted above, in the absence of any such concrete agreement, the regulations of §§741-758 BGB (“Co-ownership by defined shares”) apply. The

following explanations are based on these regulations and are therefore applicable only for cases where a group of joint owners of a patent did not agree otherwise on their mutual rights and duties.

## **UNITED KINGDOM:**

### **Preliminary Remark:**

In the UK, there are quite severe restrictions as regards the extent to which patent rights can be used and disposed of by co-owners. Therefore, it is generally advisable in practice to avoid situation of joint ownership. In cases where two companies (companies A and B) collaborate on a research project which results in a patent, an agreement might be reached that company A is transferred the partial rights of company B so that company A is the sole owner of the patent. In return, B would have a free licence and the right to assign that licence under specified conditions and to give sublicences under certain conditions; the contract could impose similar conditions for assignment and sublicencing of the patent so that A and B would effectively still have the same rights, but would each have a higher degree of flexibility.

## **FRANCE:**

Questions I-9 and I-10 relate to the co-ownership of a patent.

Articles L.613-29 to L.613-31 provide rules which are applicable to the co-ownership of a patent application or a patent, unless otherwise agreed by the parties to the co-ownership, as provided for in article L.613-32

We are going to answer your different questions relating to the co-ownership of a patent or patent application assuming that articles L.613-29 to L.613-31 apply.

## 9.1 Is each joint owner of a patent permitted to independently exploit the invention?

### **GERMANY:**

Yes, each joint owner of a patent is permitted to independently exploit the invention as long as (and to the extent that) the right of use by other joint owners is not actually impaired by that use (§743(2) BGB, FSC “Gummielastische Masse II”, GRUR 2005, 663).

Thus, the use of the invention by one joint owner is permissible if another joint owner does not even try to use the invention. A hypothetical interference with another joint owner’s right of use is not of relevance.

It is also permissible if the other joint owner uses the invention, even if this means that both joint owners are competitors.

It would, on the other hand, not be permissible if the use by one joint owner would disturb or even prevent the use by the other joint owner. However, a possible minor disturbance by “normal use” of the invention is generally considered to be acceptable (Benkard/Melullis, Patentgesetz, 10<sup>th</sup> Ed., 2006, §6, Rdn. 35).

The borderline between these last two scenarios may not always be easy to draw and will need to be determined on a case-by-case basis.

### **UNITED KINGDOM:**

According to Section 36(2) PA, where two or more persons are joint proprietors of a patent, then these persons each entitled, by himself or his agents, to do in respect of the invention concerned, without the consent of or the need to account to the other proprietors, any act which would otherwise amount to an infringement of the patent concerned.



Thus, a co-owner is under normal circumstances free to independently exploit the invention himself. The one exception to this situation is where an agreement has been made, e.g. by contract, in which one or more of the co-owners give up their right to exercise the invention; in such cases, this agreement or contract would override Section 36(2) PA.

## **FRANCE:**

Article L.613-29 a) provides that each joint owner of a patent is permitted to independently exploit the invention but must equitably indemnify the other co-owners who do not personally exploit the invention or who have not granted exploitation licences.

### **9.2 Is each joint owner of a patent permitted to independently assign to a third party his/her share in the patent?**

## **GERMANY:**

Yes, for each joint owner it is possible pursuant to §747 BGB, 1<sup>st</sup> sentence, to independently assign his/her share to a third party.

## **UNITED KINGDOM:**

According to Section 36(3) PA, where two or more persons are proprietors of a patent, one of them shall not without the consent of the other or others grant a license under the patent or assign a mortgage or share in the patent. Thus, assignment of the patent rights can only occur by consent of all co-owners.

## **FRANCE:**

Article L.613-29 e) of our Intellectual Property Code provides that each co-owner may, at any time, assign his/her share. But the other co-owners have a pre-emption

right during a period of three months from the notification of the assignment project.

This means that when a co-owner wants to assign to a third party his/her share in the patent then, this co-owner must notify his/her project of assignment to the other co-owners, stipulating the price of the assignment which is contemplated and then the other co-owners may use their pre-emption right to buy the share to be sold.

In the absence of agreement on the price, this price is fixed by the Court of the first instance.

### **9.3 Is each joint owner of a patent permitted to independently assign to a third party a license to exploit the invention protected by the patent?**

#### **GERMANY:**

No, pursuant to §747 BGB, 2<sup>nd</sup> sentence, licenses may be granted only jointly by all joint owners (Benkard/Melullis, Patentgesetz, 10<sup>th</sup> Ed., 2006, 6, Rdn. 35e). This applies to all types of license covered by §15(2) PatG (i.e., exclusive licenses and all sorts of non-exclusive licenses).

There seems to be disagreement in the literature (but no pertinent decision from the Federal Supreme Court) whether it may be possible for some joint owners by means of a majority vote to force other joint owners to agree on the granting of a license. Some authors suggest this should depend on the type of license, whereas other authors are in support or against such a possibility, irrespective of the type of license.

Similarly, it is not decided yet whether a joint owner should have the right to transfer his/her own personal right of use to a third party. Again, there is disagreement in the literature. Some authors suggest this should depend on the question whether the joint inventor wishes to retain the right of use.

## **UNITED KINGDOM:**

As a consequence of Section 36(3) PA, co-owners are also under normal circumstances excluded from granting licenses under the patent without the consent of the remaining co-owners. This applies to all types of licence. The exception to this rule would be in the event that a contract between the parties gave one or more of the co-owners special rights to give such licenses, in which case this contract would override Section 36(3) PA.

## **FRANCE:**

Article L.613-29 c) provides that each co-owner may grant to a third party a non-exclusive exploitation licence but must equitably indemnify the other co-owners who do not personally exploit the invention or who have not granted exploitation licence.

Article L.613-29 d) also stipulates that an exclusive exploitation licence may be granted only with the agreement of all the co-owners or by an order of the Court.

### **10 Question I-10**

#### **10.1 Is each joint owner of a patent permitted to independently institute law suits to demand damages and/or to demand an injunction?**

## **GERMANY:**

Yes, infringement actions to claim an injunction or damages can be instituted independently by each joint-owner (§1011 BGB, RG GRUR 27, 582, Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6<sup>th</sup> Ed. 2003, §6, Rdn. 38). A decision on such an infringement action will not become legally binding for the other joint owners. However, a claim for damages can only be made in the name of all joint owners and the granting of a claim for damages will have effect for all joint owners.

A potential infringer, who does not wish to be sued independently by each joint owner, may possibly initiate legal proceedings against all joint owners seeking a declaration of non-infringement.

## **UNITED KINGDOM:**

Section 66 PA deals with proceedings for infringement by a co-owner, and Section 66(2) PA specifically states that “*one of two or more joint proprietors of a patent may without the concurrence of the other bring proceedings in respect of an act alleged to infringe the patent, but shall not do so unless the others are made parties to the proceedings; but any of the other made a defendant or defender shall not be liable for any costs or expenses unless he enters an appearance and takes part in the proceedings*”.

Thus, it follows that infringement action to obtain an injunction and/or damages can be instituted independently by each co-owner. The requirement for co-owners not taking part in the law suit to be joined as a nominal defendant is made to simply make sure that all co-owners have a chance to be aware as to which proceedings are ongoing.

## **FRANCE:**

Article L.613-29 b) provides that each co-owner may institute infringement law suits for his/her own profit. In this context, this means that each co-owner is permitted to institute law suits to demand an injunction. But when instituting infringement law suits to demand damages and/or to demand an injunction, the co-owner instituting these infringement law suits must notify the delivered writ of summons to the other co-owners. The judge postpones his/her judgment as long as the notification of the writ of summons is not proved.

## 11 Question I-11: How to recognize joint inventors of an invention made in different countries?

### GERMANY:

According to the territoriality principle applied by German courts (FSC “Carla”, GRUR 1965, 504 (trademark dispute) and FSC “Spielbankaffaire”, GRUR 1999, 152 (competition law dispute)) the recognition of joint inventors is independent of the country where the invention is made. Instead, it is tied to the country, where the right is generated by the invention, i.e., Germany (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6<sup>th</sup> Ed. 2003, §6 Rdn. 7).

Thus, as far as the rights generated in Germany by an invention are concerned, the country where the invention was made should have no influence on the approach to be applied for determining joint inventors. Instead, the right to obtain a German patent would generally be determined based on German law and case law.

As regards an invention for which a European Patent is desired and which designates Germany as a contracting state in which protection is sought, there is still a dispute about the law to be applied in order to determine who the (joint) inventors are (see above 1.2). Some argue that it has to be determined uniformly for the European Patent in an EPC autonomous manner. Others, however, seem to be of the view that this question has to be decided individually for each national part of the European Patent on the basis of the respective national law, that is German law, as far as the German part of the European Patent is concerned. So far, however, no judgement or any other court decision appears to have been rendered on this disputed issue.

### UNITED KINGDOM:

In principle, it seems to us that there is no reason why a British Court deciding inventorship of an invention and/or where the invention had been made in different countries should under normal circumstances give particular consideration to (i) the

nationality of the inventors; (ii) the country of residence of the inventors at the time the invention was made; or (iii) the country where the invention was made.

Instead, where a British patent is in question, British Law would normally be relevant in deciding the right of the inventors to the patent rights so that British Law would be applied regardless of nationality, residence etc. of the inventors and/or owners.

Nevertheless, that is not to say that the issues of nationality, residence and jurisdiction in which the invention was made is irrelevant, as this may have an impact in other contexts than recognition of inventorship.

One area where the nationality and/or residence of joint inventors may be relevant could be e.g. in the application of Section 39 PA, which states that an invention made by an employee shall, normally, be taken to belong to his employer if it was made in the normal course of duties of the employee, or if the employee had special responsibilities or duties to the employer. Section 42 PA, which recites that Section 39 does not apply to an invention made by an employee unless, at the time he made the invention, the employee was mainly employed in the United Kingdom. Thus, in the case of an employee employed by a company outside the United Kingdom, the employer would only obtain ownership of the invention by virtue of the relevant foreign national law, or by virtue of a contract or agreement between the employer and the employee stating that the rights would pass to the employer. Thus, the place of employment of the joint inventors may be important in assessing under which law or laws it must be assessed whether or not the rights should pass to the employer or employers. The place of employment is assessed based on case law developed by the courts in areas other than patent law, such as employment law and tax law, and detailed discussion is outside the scope of this study.

The fact that the law on ownership of employee's inventions is specifically limited in the Patents Act to be assessed under national law depending on the country of employment whereas no such limitation is included in connection with Section 7 dealing with identification of the inventor or inventors suggests that there would normally be no reason to treat inventors differently depending on their nationality, residence or place of employment.

The state of residence of the persons involved in the filing of the application, which may include the inventor(s), is relevant in determining whether the application may be filed abroad without first obtaining a foreign filing licence as discussed below.

## **FRANCE:**

To recognize joint inventors of an invention, even when made in different countries, what is to be checked is whether the presumed inventors fulfil the requirements given for inventors as defined in the responses to question I-1.1, question I-2 and question I-3.

### **12 Question I-12: Judgments, etc. in which foreign law was applied to the recognition of a joint inventor**

## **GERMANY:**

We are not aware of any decisions of this kind.

For illustration purposes, reference is made to the decision FSC “Schleppfahrzeug”, GRUR 2001, 823, wherein the German Federal Supreme Court decided on a request for transfer of a European patent application due to unlawful usurpation. Both plaintiff and respondent were German but the IP right in question was an application for a European patent, having effect in other countries outside Germany as well. The court, nevertheless, applied only German law when deciding on the entire case.

## **UNITED KINGDOM:**

I am not aware of any decisions of this kind. For the reasons set out above, when assessing whether or not an alleged inventor had made a contribution sufficient to allow him or his employer to obtain partial rights to the patent or patent application

stemming therefrom, the British Court would be expected to apply British Law, irrespective of the nationality or residence of the alleged joint inventor.

As regards other issues, e.g. the assessment of whether or not the employer of an inventor employed outside the UK is entitled to ownership of a patent arising through the work of his employee, national law of the relevant country may be relevant. In such cases, it would normally be preferred for the question of ownership to be decided by the relevant national court who could then issue a recommendation for the UK Court as to whether or not the employer or the employee is entitled.

## **FRANCE:**

We are not aware of judgments from French Courts in which foreign Law was applied to the recognition of an inventor or of a joint-inventor.

Such judgments in which foreign Law was applied may exist but most probably rendered by an International Arbitration Court. Such judgments of the International Arbitration Court are not public.

### **13 Question I-13: Judgments, etc. in which a decision was made based on international private law as to which law to apply to the recognition of a joint inventor**

## **GERMANY:**

We are not aware of any decisions of this kind.

## **UNITED KINGDOM:**

We are not aware of any decisions of this kind.



## **FRANCE:**

We are not aware of such Case Law but they could exist.

### **14 Question I-14**

#### **14.1 Judgments, etc. in which a decision was made based on international private law as to which law to apply to a case associated with questions I-9 through I-11**

## **GERMANY:**

We are not aware of any decisions of this kind. For illustration purposes, reference is nevertheless made to the decision “Cholesterin-Test” of the Düsseldorf District Court (of 19.12.2002; InstGE 3, 8), which was based on a related scenario: The court had to decide whether there was an unlawful exercise of patent rights. Defendant argued that said patents were included in a license agreement previously concluded between the parties. This license agreement had been expressly specified applicability of the substantive law of Delaware/USA. The Düsseldorf court therefore applied case law of the US court of Appeals of the Federal Circuit to determine whether patentee was entitled to enforce its patent rights against defendant.

## **UNITED KINGDOM:**

We are am not aware of any decisions of this kind.

## **FRANCE:**

We are not aware of such judgments but, in particular for co-ownership of a patent, we remind you that the rules regulating the co-ownership of a patent may be based on a private contract binding the parties and based on International private law. But we are not aware of such judgments rendered by French Courts.

## 14.2 Theories as to whether the parties concerned may conclude a prior agreement specifying which law to apply

### GERMANY:

There is, on the one hand, the **theory of party autonomy** (freedom of contract), which *inter alia* permits private legal entities (natural or legal persons) to freely choose the applicable law for a contract (Art. 27 EGBGB).

This principle applies for instance to contracts concerning the sale or the licensing of IP rights. This principle also applies to legal agreements stipulating the fundamental legal relationship between the inventors in regard of the invention. That means, the joint inventors can choose the applicable (national) law governing the contractual relationship among them (Jestaedt, “Patentrecht – ein fallbezogenes Lehrbuch”, p. 168, at 452). By means of such a contract, the joint inventors, for instance, can agree upon – even beforehand – that the invention shall be transferred/assigned and become property of a partnership between/among the inventors or of a different legal entity.

On the other hand, there is the **principle of territoriality**, which stipulates the applicability of the national law of the country where the IP right in question is in force. This is generally believed to be applicable to property-related legal issues (G. Westkamp, IIC 2006, 636) including first ownership of IP rights (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6<sup>th</sup> Ed. 2003, §6, Rdn. 6 and FSC “Carla”, GRUR 1965, 504 (trademark dispute)) and inventorship (FSC “Spielbankaffaire”, GRUR 1999, 152 (unfair competition dispute)). As the right to obtain a patent for an invention in Germany in general has to be characterized as a public law based right which provides the legal ground for a claim vis-à-vis the German state to provide legal protection for an invention by means of granting a patent (FSC “Fungizid”, BGHZ 54, 181, 184; FSC “Farbbildröhre”, BGHZ 73, 183, 187), it is hardly conceivable that joint inventors in advance could choose the national law of another country as the applicable law for deciding the question who should be recognized as the (joint) inventors. However, there seems to be no case law in Germany yet dealing with this specific question.

The principle of territoriality is also considered to be applicable to coercive national regulations such as importation/exportation regulations or anti-trust law (Art. 34 EGBGB as cited in Benkard/Ullmann, Patentgesetz 10<sup>th</sup> Ed. 2006, §15, Rdn. 224).

The territoriality principle is furthermore considered to apply to questions of validity, scope of protection and infringement of the IP right in question. Moreover, whilst the law applicable to contracts concerning sale or licensing of IP rights can be freely chosen, it is the principle of territoriality, which determines whether or not a specific IP right can be transferred or licensed in the first place (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6<sup>th</sup> Ed. 2003, Einl., Rdn. 77, Benkard/Ullmann, Patentgesetz 10<sup>th</sup> Ed. 2006, §15, Rdn. 225).

Also the legal effects of a license are considered by German courts to be determined by the national law of the licensed IP right, based on the territoriality principle. This includes the right to enforce the IP right against third parties (FSC “Alf”, GRUR 1992, 697 (copyright law dispute)) and the positive use right conveyed by a patent against another patent having a later priority date (OLG Karlsruhe GRUR Int. 1987, 788).

## **UNITED KINGDOM:**

On the one hand, the theory of freedom of contract (autonomy in contractual choices) *inter alia* permits persons or companies to freely choose the applicable law for a contract. This principle applies for instance to contracts concerning sale or licensing of IP rights; in such contracts the parties can decide that a particular court has exclusive jurisdiction. This may lead to the situation where the national court of country A has to apply the law of another country, B. Such a situation occurred in the case *Celltech R&D Ltd v. Medimmune* [2004] EWHC 1124 Pat, where the British High Court in the context of a dispute between patentee and licensee had to decide on whether or not a product sold by licensee in Germany was an infringement of one of the claims of patentee’s German patent. In order to reach a decision, the UK court had to hear evidence from prominent German lawyers regarding the German law of claim interpretation and infringement.

On the other hand, the principle of territoriality stipulates the applicability of the national law of the country where the IP right in question is in force. This is generally believed to be applicable to property-related legal issues, including first ownership of IP rights. The principle of territoriality determines whether or not a specific IP right can be transferred or licensed in the first place.

Thus, a contract between two parties specifying under which national law the inventorship of an invention as defined in a British Patent Application or a British Patent would in my opinion probably not be legally binding, and would be overridden by British Law based on the principle of territoriality.

## **FRANCE:**

When an agreement is concluded between the parties, it is under a written form and it is highly preferable to specify which law is to be applied.

When such a law is stipulated in the agreement, then the French judges will render that judgment according to this law.

- 15 Question I-15: Cases where two or more persons in different countries had accessed an online forum and completed a computer program-related invention, etc. and received a patent**

## **GERMANY:**

We are am not aware of any decisions of this kind.

## **UNITED KINGDOM:**

We are not aware of any decisions of this kind. It is noted that Section 1(c) PA states that programmes for a computer are not patentable as such in the United Kingdom.

## **FRANCE:**

We are not aware of such cases.

- 16 Question I-16: Cases where two or more persons in different countries who had accessed an online forum and completed a computer program-related invention, etc. and disputed over the recognition of the joint inventors**

## **GERMANY:**

We are not aware of any decisions of this kind.

## **UNITED KINGDOM:**

We are not aware of any decisions of this kind. It is noted that Section 1(c) PA states that programmes for a computer are not patentable as such in the United Kingdom.

## **FRANCE:**

We are not aware of such cases.

- 17 Question I-17: Important matters related to questions I-1 through I-16**

## **GERMANY:**

We are not aware of any such matters.

## **UNITED KINGDOM:**

Not applicable.

## **FRANCE:**

### **17.1 An important matter**

Under the French law relating to the inventor the French Patent Office does not check whether the cited inventor is the true one and not citing the true inventor(s) are not grounds of nullity of a patent either pronounced by the French Patent Office or by a French Court.

But the issue of the inventor is of importance for determining the ownership of the patent.

Furthermore, in France there are very specific rules dealing with the ownership of a patent covering an invention made by a salaried person.

### **17.2 Important Case Law**

In Re GIAT Industries/MANOIR INDUSTRIES, which is a recent Case Law in France, the Company MANOIR INDUSTRIES contacted the Company GIAT Industries in order that the Company GIAT Industries gives it an estimate of the price at which the Company GIAT Industries would sell to the Company MANOIR INDUSTRIES a tube having a circular internal surface with a profile of a star along all its length. For this aim, the Company MANOIR INDUSTRIES annexed a drawing with very precise dimensions for the product and very precise indication about the material from which the tube was to be made.

For manufacturing that tube, the Company GIAT Industries carried out a search for finding a process and a device for carrying out that process for obtaining that product.

The Company MANOIR INDUSTRIES transmitted the elements of the process, device and product to its US subsidiary. This latter filed a patent in its own name and cited as inventors the French employees of the French Company MANOIR INDUSTRIES who defined the material from which the tube had to be made as well as the specific dimensions, shape of star, etc.

The Company GIAT Industries introduced entitlement proceedings for obtaining the ownership of the US patent filed by MANOIR INDUSTRIES. Furthermore, the employee of GIAT Industries who carried out the search (giving instructions to other employees of GIAT Industries) requested that he be cited as inventor in the US patent.

In that case, the judges examined the patent and noted that claims 1-7 related to the product and that claims 8-12 related to the process for obtaining that product and that the other claims protected the device for carrying out said process of manufacture.

The Company GIAT Industries recognized that the Company MANOIR INDUSTRIES defined the product to be manufactured but they argued that the process and the device are inventions belonging to GIAT Industries. The Company MANOIR INDUSTRIES argued that the process and the device are wholly contained in the product they have defined, but this argumentation was rejected by the judges because in the absence of the process, the product would not have been industrially manufactured, because the technical means for obtaining that product were not defined by the product.

Thus, the French judges examined what the invention was.

Then, the French judges examined whether the results of the search carried out by GIAT Industries, i.e. the process and the device claimed in the US patent of the Company MANOIR INDUSTRIES, were indeed the ownership of the Company MANOIR INDUSTRIES.

The French judges examined the different contracts binding the Company MANOIR INDUSTRIES and the Company GIAT Industries in this case and concluded that the Company MANOIR INDUSTRIES only requested that an estimate of costs of final product be established in order to enable them to conclude

a purchase contract with the Company GIAT Industries and that in no case the search carried out by GIAT Industries were paid by the Company MANOIR INDUSTRIES.

From all these elements, the French judges ruled that the right to the patent belonged to the Company GIAT Industries and that the inventor to be cited in that patent is the employee of GIAT Industries and that the previously cited inventors, the employees of the Company MANOIR INDUSTRIES, having defined precisely the material and the shape and dimensions of the product be deleted.

This Case Law shows that the inventor is the person or the persons having made search for finding and who found the technical means for solving the technical problem and not those having defined the problem itself or having merely executed instructions or used his know-how.

This Case Law also shows that joint inventors are those who both participated to the finding of the technical means even if they are employees of different companies.

Indeed, in the present case, our doctrine is of the opinion that because claims 1-7 related to the product which is defined in the claims as the employees of the Company MANOIR INDUSTRY did it, the Company MANOIR INDUSTRY should have been recognized as a co-owner of the patent, and the employees of the Company MANOIR INDUSTRY should have been joint-inventors. But the Company MANOIR INDUSTRY did not request that.

Thus, we believe that this Case Law illustrates the concept of invention, (joint) inventions and (co)ownership of a patent and also that for the recognition of ownership and inventorship, our judges apply the French Law even when the contested patent is a US patent, because the ownership was claimed by a French company.



**18 Question II-1: Cases where the Court referred to how to recognize the place of an invention made by two or more researchers in different countries**

**GERMANY:**

In the German legal system relating to patents, the place of the invention does not seem to be of relevance. This seems to apply even to inventions made by employed inventors. In such cases, the legal relationship between employer and employee appears to be determined by the law governing the employment contract. For instance, if an invention is made by an inventor outside the territory of Germany, but in the course of an employment that is subject to German law, the German Employed Inventors Act (ArbErfG) will be applicable.

In certain cases international private law is applicable and the parties may choose the applicable substantive law. This freedom to choose the applicable law is, however, limited by Art. 30 EGBGB, according to which a choice of the substantive law must not deprive the employee of legal protection that he or she would otherwise enjoy in view of the circumstances of the employment. For instance, if the employee's usual place of work is Germany he may not be deprived of the protection provided by mandatory legislative provisions in favour of employees in Germany by the choice of a foreign law as the applicable law for the employment contract. This applies, in particular, to the mandatory rules of the German Employed Inventors Act (ArbErfG).

Accordingly, if an employed researcher whose employment contract is either governed by German law or whose employment contract is in principal governed by a foreign law, but his or her usual place of work is inside Germany, makes an invention or contributes to an invention made together with further researchers in different countries, for this employee the German Employed Inventors Act will be applicable, irrespective of the place where the invention or the employee's contribution has been made, and also irrespective if there are further researchers who have contributed to the invention in other countries.

We are not aware of any decisions where the place of the invention was of particular importance for deciding the underlying legal dispute and where the court thus had to determine the place where an invention was made.

## **UNITED KINGDOM:**

In the British legal system relating to patents, the place of the invention does not seem to be of relevance. I am not aware of any decisions dealing with this issue.

## **FRANCE:**

We are not aware of such cases.

### **19 Question II-2**

#### **19.1 Provisions that require each inventor to file the earliest application in the home country**

## **GERMANY:**

There are no provisions specifying that the earliest application must be filed in Germany. This is true also in view of §13 and §14 Employed Inventors Act (ArbErfG). According to §13 ArbErfG, the employer has an obligation to file a patent application in Germany without delay (unless some specified exceptions are applicable). §14 ArbErfG stipulates that the employer can decide whether to file foreign patent applications or to allow the employee to do so. The law does not stipulate that such foreign filings must be made later than the German filing. The filing of a European patent application or a PCT patent application would be in agreement with both §13 and §14 ArbErfG.

However, if an invention constitutes a state secret pursuant to §93 German criminal act (StGB), the filing of a patent application abroad constitutes a criminal offence unless applicant first applies for a foreign filing permission with the Ministry of Defence and consent to foreign filing is given in writing (§52(1) and (2) PatG). State secrets in the meaning of §93 StGB are all facts, objects or knowledge which are only accessible to a limited category of persons and must be kept secret from

foreign powers in order to avert a danger of serious prejudice to the external security of the Federal Republic of Germany.

The “limited category of persons” in this context must at least partly consist of persons who reside in Germany.

It is possible to file European patent applications that may constitute a state secret pursuant to §93 StGB. In this case, applicant must file the application with the GPTO together with an annex indicating that the application may contain a state secret (Art. II, §4(2) German Act on International Patent Conventions (IntPatÜG)). The patent application is then examined by the GPTO for the presence or absence of a state secret. If there is no state secret, the application is forwarded to the EPO. Otherwise, it stays with the GPTO and will not be published. This regulation is in agreement with Art. 75(2) EPC and Art. 77 EPC, permitting the EP member states to provide for special procedures in cases of inventions that should not be published in the interest of national security. Non-publication of such applications is furthermore in agreement with Art. 73 TRIPs.

As regards the PCT system of filing patent applications, Art. III, §2 IntPatÜG is pertinent. According to this regulation, the GPTO must examine for all PCT applications filed with the GPTO as the receiving office, whether or not they contain a state secret. If this is the case, they will automatically be converted into a national German patent application, which is not published. Already paid PCT fees are then refunded.

Patent applications containing a state secret that are filed via the PCT system with another receiving office will be treated like national filings abroad and may thus result in criminal charges as explained under Item 20.1 below.

## **UNITED KINGDOM:**

Section 23(1) PA states: *“No person resident in the United Kingdom shall, without written authority granted by the comptroller, file or cause to be filed outside the United Kingdom an application for a patent for an invention if subSection (1A) below applies to that application unless (a) an application for a patent for the same invention has been filed in the Patent Office not less than 6 weeks before the application outside the United Kingdom.”*

Section 23(1A) PA states: “*Sub-Section 1 applies to an application if*

- (a) the application contains information which relates to military technology or for any other reason publication of the information might be prejudicial to national security; or*
- (b) the application contains information the publication of which might be prejudicial to the safety of the public.”*

Thus, if the inventor is resident in the United Kingdom, he must file the earliest application in the United Kingdom if the technology is in one of the fields recited in Section (1A) of Section 23, unless written authority has been granted by the comptroller to allow the application to be filed abroad before filing in the UK.

Because Section 23 PA is applicable only to residents of the United Kingdom, a problem can arise where there are multiple applicants and these are residents of different countries. Specifically, the problem might arise that some of the countries in which one or more applicants are resident might have similar provisions to Section 23 PA which would cause conflict between Section 23 and the corresponding laws of the other state(s).

An example of a situation where there may be a problem is where two co-applicants for a patent for a military-related invention are respectively resident in the UK and in the USA. The UK applicant faces harsh punishment in Britain if he causes the first application to be filed in the US without prior clearance; meanwhile, there is a risk of invalidity of the US patent if the application is not filed there first. The solution to the problem is, where possible to obtain a foreign filing licence from all but one of the states. In this case, options available would be (i) to obtain a foreign filing licence from the British Patent office and file in the US; and (ii) to obtain a foreign filing licence from the USPTO and file in the UK.

## FRANCE:

The legal texts are the following:

- Article L.614-2 of the Intellectual Property Code, second paragraph, provides that an (European) application must be filed with the National Institute of Industrial Property, when the applicant has his place of residence or its headquarters in France and does not claim the priority of a prior filing in France.

Therefore, when the applicant has his place of residence or its headquarters in France, then he may file as a first filing an European patent application but this European patent application must be filed in France.

- Article L.614-18 provides that "the International application for the protection of an invention filed by natural or moral persons having their place of residence or their headquarters in France must be filed with the National Institute of Industrial Property when the priority of a prior filing in France is not claimed".

Therefore a first filing may be applied for in France via a PCT application but that PCT application must be filed in France when the applicant has his place of residence or his headquarters in France.

The obligation of the first filing in France when the applicant has his place of residence or its headquarters in France applies *mutatis mutandis* to a first filing via a French patent application although there is no specific provision in our Intellectual Property Code stating that when the applicant has his residence or its headquarters in France, the first filing must be filed with the National Institute of Industrial Property.

Thus, the Intellectual Property Code refers to the place of residence or headquarters of the applicant.

Furthermore, it will be noted that the provisions of our Intellectual Property Code requiring the filing of the first application in France do not depend on the field of the invention.

But other provisions of the French laws also mean that a first filing of a patent must be done in France.

Indeed:

1) Law n° 80 538 of July 16, 1980 forbids the communication of documents and information of economical, commercial, financial or technical character by a French citizen or a person having its usual place of business in France to foreign authorities or to natural or moral persons when such a communication may prejudice economical interest or the public order in France.

2) Our New Penal Code in its Title I, article 410.1 regulates the "prejudices to the fundamental interest of the Nation" and defines the fundamental interest in a very broad manner as being notably "the essential elements of the scientific and economic potential of France" and refers to the above Law of July 16, 1980.

**19.2 Difference, if any, in the applicability of the provision that requires filing of the earliest application in the home country depending on whether the invention belongs to a special technical field**

**GERMANY:**

The only decisive criterion is, whether the invention at issue constitutes a state secret or not. The term state secret is defined in §93 StGB (German criminal act), and it pertains to all information and knowledge as defined in the preceding section.

A state secret can relate, for instance, to weapon technology, cryptography, and nuclear power plant technology.

## **UNITED KINGDOM:**

As explained above, the UK Patents Act requires filing of the first application in the UK only in respect of applications which contain information relating to military technology, or which publication may be prejudicial to national security or prejudicial to the safety of the public.

According to Section 22 PA, when an application is filed with the British Patent Office which contains information which is prejudicial to national security or safety of the public, the comptroller may prohibit or restrict the publication of that information or its communication. Consequently, any cases in which an invention was considered to relate to information prejudicial to national security or public safety, the subject-matter of that invention would presumably never be published. Accordingly, no information can be provided in terms of examples as to inventions belonging to these special technical fields.

Legal commentators have noted that the references to “military technology” and “information which might be prejudicial to national security or safety of the public” are potentially far reaching because the terms used are vague and somewhat subjective. This is in particular the case in connection with the public safety clause. It is though understood that the term “public safety” is not intended to cover inventions which merely could be dangerous if misused and, while no specific examples have been given, it is understood that the term is likely only to be applied to an invention or information presented in a patent application in a manner which the general public would immediately understand as constituting a threat to their safety and security.

## **FRANCE:**

No difference.

### **19.3 Example cases where an invention was considered to belong to such a special technical field**

#### **GERMANY:**

For such decisions – if they are published at all – it is usually not possible to identify the invention involved. There are, however, few exceptions:

The court, in the decision BPatG GRUR 1979, 230, denied the presence of a state secret in a case where the invention pertained to the stabilization of rapidly rotating objects. It was found that, whilst the teaching at issue might be used for gas centrifuges and therefore possibly for the enrichment of uranium, it did not constitute a state secret because the underlying problem had at that time been solved already by the state of the art.

FSC “Kernenergie”, GRUR 1972, 142 relates to a case wherein inventions pertaining to nuclear power generation were identified as a state secret.

#### **UNITED KINGDOM:**

Not applicable.

#### **FRANCE:**

There is no example available.

### **19.4 Does the applicability of the provision that requires the filing of the earliest application in the home country differ depending on whether the invention in question embodies a single-purpose defence technology or a dual-purpose defence technology?**

#### **GERMANY:**

Not applicable, see above.



## **UNITED KINGDOM:**

The question of what to do with dual-purpose technology, and whether the requirements of Section 23 PA apply to such technology is an open one. This is because the term “information which might be prejudicial to national security or safety of the public” is open-ended. In view of the language used, it can by no means be ruled out that dual-purpose technology could be encompassed by Section 23 PA. Therefore, in practice, the safest procedure would be to obtain a foreign filing licence both for single-purpose and multi-purpose technology where one of the purposes is one mentioned in Section 23 PA, in order to avoid the consequences of non-compliance with this Section of the law.

Another practical approach to obtaining patents for such dual-purpose technology is to downplay possible military uses of the invention in question, and to instead focus on the civilian uses. This is because Section 22 PA allows the Patent Office to withhold from publication information in the fields of military technology, and by careful choice of wording such restrictions can perhaps be avoided.

## **FRANCE:**

No difference.

### **20 Question II-3**

#### **20.1 Punitive clauses applicable to any person who has filed a patent application in any country other than the home country**

## **GERMANY:**

§52(2) PatG stipulates that persons intentionally contravening the obligations under §52(1) PatG (obligation to apply for a foreign filing permission ) may be punished

with a monetary fine or imprisonment of up to five years. The applicant is only punishable on the basis of §52 PatG if the offence is at least partly committed "within the territory of the Federal Republic of Germany" (*cf.* §3 StGB). This requires that the applicant must be a resident of Germany or visiting Germany and file or contribute in the filing of the application from the territory of Germany in a way that he would be deemed a (co-) perpetrator.

The same is true if an application for a European patent is filed, but not in accordance with Art. II, §4(2) IntPatÜG. Again, a monetary fine or imprisonment of up to five years may be imposed on the applicant (Art. II, §14 IntPatÜG).

In addition, further criminal law regulations may be violated:

- §94 StGB „Landesverrat“ (Treason)
- §95 StGB „Offenbarung von Staatsgeheimnissen“ (Disclosure of State Secrets)
- §97 StGB „Preisgabe von Staatsgeheimnissen“ (Revelation of State Secrets)
- §353b StGB „Verletzung von Dienstgeheimnissen oder besonderer Geheimhaltungspflichten“ (Violation of Official Secrecy and of a Special Duty of Secrecy)

## **UNITED KINGDOM:**

According to Section 23(3) PA, a person who fails to comply with Section 23(1) PA may be punished with a fine and/or a prison term. The fine may not exceed £ 1,000 and the prison term may not exceed two years.

There are consequences as regards the validity of a corresponding UK application or patent.

## FRANCE:

Article L.612-9 provides that inventions which are the subject matter of a French patent application may not be freely divulged or exploited as long as an authorization has not been granted.

Article L.614-4 provides the same prohibition in connection with European patent applications, and

Article L.614-20 provides the same prohibition in connection with PCT applications.

The authorization of divulgation and exploitation referred to in the above articles is granted by the Ministry in charge of the Industrial Property, after an advice of the Ministry of Defence.

The punitive clauses are stated in article L.615-13 which provides:

"Without prejudice of the heavier penalties provided for with regard to violation of State security, any person who in knowledge violate any of the prohibition laid down in article L.612-9 (not divulging or exploiting an invention which is a subject matter of a French patent application without having obtained the authorization to do so) shall be liable of a fine of 4500 €. Where the violation has prejudiced National Defence, a five-year term of imprisonment may be sentenced".

Article L.615-15 stipulates the same provisions but for European patent applications, and Article L.615-16 provides the same provisions but for PCT applications.

**20.2 Measures which allow an inventor to evade the provision which requires the filing of the earliest application in the home country**

**GERMANY:**

Applicant can apply for a permission under §52 PatG for filing patent applications abroad, as explained in Section 19.1 above.

**UNITED KINGDOM:**

The person intending to file an application can, as provided by Section 23(1) PA, obtain clearance to file a first application abroad; such licenses can be obtained relatively easily and at short notice provided that the Patent Office agrees that the subject-matter of the invention is in fact not relating to military technology, prejudicial to national security or prejudicial to the safety of the public.

**FRANCE:**

It is possible to request, from the National Defence, an advice according to which the invention will not be retained by the National Defence.

The request must be accompanied with the text, in French, of the application which is contemplated to be filed.

But please note that this authorization is not an authorization of divulgation and exploitation in the meaning of article L.612-4 of the Intellectual Property Code and even less an authorization to file the application out of France because the authorization is given by the National Defence, only, and not by the Ministry in charge of Industrial Property. Furthermore, this authorization does not authorize to file the first application in another country: it only indicates that the French National Defence is not interested in retaining the invention secreete.

**20.3 Remedial measures that allow a person who filed the earliest patent application in a country other than the home country to evade punitive clauses**

**GERMANY:**

We are not aware of any such remedial provisions.

**UNITED KINGDOM:**

The punitive clauses apply only when the person responsible for the filing abroad knows, or ought to have known, that doing so was prohibited. Thus an honestly held view that filing abroad was reasonable will be an adequate defence, provided there is no reason why the person in question should have known better. This might e.g. be applicable for a multi-purpose invention where a military use had not been recognised by the persons involved in filing the relevant application abroad without a foreign filing licence.

**FRANCE:**

Unfortunately, such remedial measures do not exist, to our knowledge.

**21 Question II-4: Judgments, etc. in which the place of an international joint invention was determined based on a law of a foreign country**

**GERMANY:**

We are not aware of any decisions of this kind.

## **UNITED KINGDOM:**

We are not aware of any decisions of this kind.

## **FRANCE:**

We are not aware of such judgements rendered by French Courts.

### **22 Question II-5**

- 22.1 Cases where two or more persons in different countries who had accessed an online forum and completed a computer-program related invention, etc. and disputed over the recognition of the place of invention**

## **GERMANY:**

We are not aware of any decisions of this kind.

## **UNITED KINGDOM:**

We are not aware of any decisions of this kind.

## **FRANCE:**

We are not aware of such cases.

## 22.2 Papers, theories, etc. that refer to the above-mentioned issue

### **GERMANY:**

G. Westkamp “Research Agreements and Joint Ownership of Intellectual Property Rights in Private International Law”, IIC 2006, 637.

### **UNITED KINGDOM:**

We are not aware of any papers that deal with this specific issue.

### **FRANCE:**

Although articles L.614-2 and L.614-8 of our Intellectual Property Code seems to lay down as a principle a first filing of an application in France, only when the applicant, who may be different from the inventor, has his place of residence or his headquarters in France, it should be kept in mind that:

- 1) according to article L-611-6 of that Code, the right to the patent belongs to the inventor so that, when the inventor or one of the inventors has his place of residence in France and assigns the right to the patent to an applicant having his place of residence or headquarters out of France, we are of the opinion the first filing should be done in France,
- 2) because Law n° 80 538 of July 16, 1980 forbids the communication of documents and information of economical, financial or technical character by a French citizen (i.e. an inventor having the French nationality even if his place of residence is out of France) or a person having its usual place of residence in France (an inventor not having the French nationality but his place of business in France) to foreign authorities or natural or moral persons when such a communication may prejudice economical interest or the public order in France, we are of the opinion that the first filing of the application should be made in France when the inventor has the French nationality or his place of

business in France or when the invention was made, at least in part, in France

But to file the first application in a country other than the place of residence or the place of the headquarters of the applicant is not a cause of nullity of the patent but is liable of a fine or jail.

**23 Question II-6: Other important matters related to questions II-1 through II-5**

**GERMANY:**

We are not aware of any such matters.

**UNITED KINGDOM:**

Not applicable.

**FRANCE:**

See 22.2.

\*

\*

\*

Brussels, 6 December 2007  
**Wilko van Weert**



## 資料 3 中 国



## 国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査報告書

始めに

グローバル経済の一体化の歩みに伴い、国際間の共同研究開発がブームとなっている。特に WTO への加盟に伴い、中国は各分野において、世界この大舞台中に席をもつようになり、多国籍大手企業が続々と中国で研究開発センターを設立し、又は中国国内の大学、研究機構などとの提携プロジェクトが増えている。共同研究開発により権利が付与される特許発明も益々増えてきたため、共同発明者及び発明地の認定について、中国の現行法律が新しい挑戦を受けている。特に、情報通信技術が進歩しつづ、各種の情報に容易にアクセスできることに伴い、研究の形式も近年多様化を呈している。例えば、電子メールや、インターネット会議等を利用して、研究者同士は互いに離れた場所で共同研究を行い、地理的な制限を受けず、国境を越えて情報が自由に流通する環境の下で研究活動が可能となった。その共同研究に対して、発明を完成させた場合、どのような者が共同発明者として認められるべきかについて、国によって判断基準が異なることと、権利化手続や権利行使が非常に複雑になる問題が生じる。

中国の現行法律において、特にインターネットにおいて、完成された技術成果の共同発明者及び発明地の認定に関し、従来の規定が適用されなくなり、新しい法律課題となる。このような問題を解決するための規定はまだ制定されていない。TRIPS 協議を基本とするが、中国の国益を守ることも重要である。その為、中国の場合、中国が参与している国際間の共同研究成果において、発明が行われた共同発明者、発明地の認定に関し、中国の現行法律を遵守しなければならない。

本調査報告書中に、中国における共同研究開発の共同発明者及び発明地の認定を巡って、現行法律に基づき、具体的な内容を紹介する。

## 第一章 発明者の問題

### 第一節 発明者に関する法律

「特許法」

「特許法」(2001年7月1日実施)

第6条 所属単位の任務を遂行または主として所属単位の物理的条件を利用して完成させた発明創造は職務発明創造である。職務発明創造の特許出願する権利はその単位の属する。出願が許可された後は、その単位の特許権者となる。非職務発明創造については、特許出願する権利は発明者或いは創作者に属する。出願が許可された後は、発明者或いは創作者が特許権者となる。所属単位の物理的条件を利用して完成させた発明創造について、単位と発明者或いは創作者との契約があり、特許出願する権利及び特許権の帰属について約束されている場合、その約束に従う。

第7条 非職務発明創造の発明者又は創作者の特許出願について、いかなる単位又は個人も妨げてはならない。

第8条 二つ以上の単位或いは個人が共同で完成させた発明創造、また一つの団体或いは個人が他の団体或いは個人の委託を受けて完成させた発明創造については、別段の協議がある場合を除き、特許出願する権利は完成或いは共同で完成させた単位或いは個人に属する。

第16条 特許権を付与された単位は、職務発明創造の発明者又は創作者に対して報奨を与えなければならない。発明創造の特許が実施された後、応用する範囲及び取得した経済的利益に基づき、発明者又は創作者に対して報酬を与える。

第17条 発明者又は創作者は、特許書類に自己が発明者又は創作者であることを明記する権利を有する。

第26条 発明又は実用新案の特許出願をする場合は、願書、明細書、その要約及び権利請求書等の書類を提出しなければならない。願書には発明又は実用新案の名称、発明者

又は創作者の氏名、出願人の氏名又は名称、住所及びその他の事項を明記しなければならない。明細書には発明又は実用新案について、その技術分野に属する技術者が確実に実施することができるように明瞭で完全に説明しなければならない。必要なときは、図面を添付しなければならない。要約には発明又は実用新案の技術的要点を簡潔に説明しなければならない。権利請求書には明細書に基づき、特許の保護を求める範囲を説明しなければならない。

第 65 条 発明者又は創作者の非職務発明創造の特許出願権及び本法に定めるその他の権益を犯した場合、所属単位又は上級の主管機関は行政処分を行う。

「特許法実施細則」(2001 年 7 月 1 日実施)

第 12 条 特許法に言う発明者又は考案者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す。発明創造を完成させる過程に於いて単にその仕事を組織した者、物質技術条件の利用のために便宜を提供した者、又はその他の補助的な作業に従事したものは発明者又は考案者ではない。

第 79 条 特許法第五十七条に規定するものを除き、特許事務を管理する部門は当事者の請求に応じ、以下の特許紛争について調停することもできなければならない。

- (1) 特許出願権及び特許権帰属の紛争
- (2) 発明者、考案者資格の紛争
- (3) 職務発明の発明者、考案者の奨励及び報酬の紛争
- (4) 発明特許を公開した後、特許権を付与する前に発明を使用し、且つ適切な費用を支払わない紛争

前項の第 4 に列挙する紛争について、特許権者が特許事務を管理する部門に調停を請求する場合は、特許権が付与された後に提出しなければならない。

第 101 条 国際出願の出願人は特許協力条約第 2 条に言う優先権日(本章では「優先権

日」と言う)より起算して 20 ヶ月以内に、国際出願が中国国内段階に移行する下記の手続を国務院特許行政部門に取らなければならない。国際出願が優先権日より起算して 19 ヶ月以内に中国を選択し、且つ当該選択が引続き有効である場合、国際出願の出願人は優先権日より起算して 30 ヶ月以内に、国務院特許行政部門に国際出願が中国国内段階に移行する以下の手続を取らなければならない。

(1) 国際出願の中国国内段階移行の書面請求書を提出する。請求書には国際出願番号を明記し、且つ請求する特許権の種類、発明創造の名称、出願人の姓名又は名称、出願人の住所及び発明者の姓名を中国語で明記しなければならない。上述の内容は国際局の記録と一致しなければならない。

(2) 本細則第九十条第 1 項に規定する出願料、出願付加料、公布印刷料を納付しなければならない。

(3) 国際出願が中国語以外の言語で提出される場合、元の国際出願の明細書、特許請求範囲書、添付図面中の文字及び要約書の中国語訳文を提出しなければならない。国際出願が中国語で提出される場合は、国際公開書類中の要約書副本を提出しなければならない。

(4) 国際出願に添付図面が付けられている場合、添付図面の副本を提出しなければならない。国際出願が中国語で提出される場合は、国際公開書類中の要約書添付図面副本を提出しなければならない。

出願人が前項規定の期限内に中国国内段階移行手続を取らない場合、期限延長料を納付した後、優先権日より起算して 22 ヶ月又は 32 ヶ月の相応の期限が到来するまでに当該手続を取ることができる。

第 103 条 出願人が中国国内段階移行手続を取るに当たって以下の状況のうちの一つがある場合、国務院特許行政部門は指定の期限内に補正するよう出願人に通知しなければならない。

(1) 要約書の中国語訳文又は要約書副本を提出していない場合

(2) 添付図面の副本又は要約書添付図面の副本を提出していない場合

(3) 中国国内段階移行請求書に発明創造の名称、出願人の姓名又は名称、出願人の住所

及び発明者の姓名を中国語で明記していない場合

(4) 中国国内段階移行請求書の内容又は書式が規定に合致していない場合

期限が到来しても補正しない場合は、その出願は取下げられたものと見なす。

第 105 条 出願人が中国国内段階移行の手続を取る時は、以下の条件をも満たさなければならない。

(1) 国際出願において発明者を明示していない場合、中国国内段階移行請求書に発明者の姓名を明示する。

(2) 国際段階で国際官庁に既に出願人変更手続を取った場合、変更した後の出願人が出願権を享有する旨の証明材料を提出しなければならない。

(3) 出願人が優先権の基礎となる先の出願の出願人とが同一人でないか、又は先の出願を提出した後に姓名を変更した場合、必要な時は、出願人が優先権を享有する旨の証明材料を提出しなければならない。(4) 国際出願に関わる発明創造に特許法第二十四条第 1 項又は第 2 項に列挙する状況のうちの一つがあり、国際出願を提出した時に請求書を提出したことがある場合、中国国内段階移行請求書中で説明しなければならず、また中国国内段階移行手続を取った日より起算して 2 ヶ月以内に本細則第三十一条第 2 項に規定する関係証明書類を提出しなければならない。

出願人が前項の第 1 項、第 2 項、第 3 項の要求を満たさない場合、国務院特許行政部門は指定の期限内に補正するよう出願人に通知しなければならない。期限が到来しても第 3 項の内容を補正しない場合は、当該優先権請求は提出されていないものと見なす。

出願人が本条第 4 項の要求を満たさない場合、その出願は特許法第二十四条の規定を準用しない。

第 118 条 国務院特許行政部門に出願書類を提出し又は各種手続を取る場合は、国務院特許行政部門が制定する統一書式を使用し、出願人、特許権者、その他の利害関係者又は其の代表者が署名又は捺印する。特許代理機構に委任した場合は、特許代理機構が捺印する。

発明者の氏名、特許出願人と特許権者の姓名又は名称、国籍及び住所、特許代理機構

の名称及び代理人の姓名を変更する場合は、変更理由の証明材料を添えて、国務院特許行政部門に書誌的事項の変更手続を取らなければならない。

## 第二節：共同発明者

### 概念

発明の概念：特許法実施細則第2条によれば、特許法にいう発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術考案を指す。

発明者の概念：特許法実施細則第12条によれば、特許法にいう発明者又は設計者とは、発明創造の実質的特徴に対し創造性のある貢献をした者を指す。発明創造の完成において、手配業務につき責任を負い、物質的技術条件の利用に便宜を図った者又はその他補助的業務に従事した者は発明者又は設計者ではない。

したがって、発明者であるか否かを確定する条件は法定的なものであり、約定又は調停譲歩の方式を通じて決めるものではなく、換言すれば、法定の条件に合致しなければ、約定又は調停譲歩により決められた発明者又は設計者は、法的な支持を得られない。

共同発明者の認定条件：1件発明創造の完成は、通常複数ないしより多くの者に関わるが、当該発明プロジェクト参加の全ての者が共同発明者であるとは言えない。共同発明者とは、同一の発明につき共同して構想をし、且つ創造性のある貢献を行った2人又はそれ以上の者を指す。

共同発明者の認定に関しては、重要な法的意味があり、また特許権の帰属を正しく確定する前提でもある。共同発明者こそ、法定の発明者となる人格的及び経済的権利を享有する。実務において、1件のプロジェクトに参加するメンバーは何れも貢献をしたので、共同発明者を判断することは非常に難しい。その為、共同発明者を認定する場合には、共同発明への貢献度、寄与度は重要なポイントとなる。

### 判例

次に、判例と結び付けながら、説明する。

### 案件事由



20世紀90年代初、「GPS」(人工地球衛星航路誘導定位システム)の啓発を受け、欧陽誼明、徐宏太、陳逸鳴及び張培徳などの者は、自発的に中国市場に適合される定位システムの研究製造に興味をもって、数回にわたりデスカッションをし、その間欧陽俊などもよくデスカッションに参加し、後に「自動車盗難防止定位システム研究製造」というアイデアに認識が統一された。その期間中にその他の者がデスカッションに参加した。

後に、深圳永華公司是、同公司特許技術研究開発高級顧問として、張培徳を3年間招聘した。この期間中に深圳永華公司及び南京金科公司より出資して、関連技術者による研究開発を行った。1997年5月28日、深圳永華公司及び南京金科公司在「機動車インターネットにおける監測方法及びシステム」という発明権を取得した。発明者は欧陽誼明、徐宏太、陳逸鳴、朱進東である。原告張培徳が設計製作した「車載発射機電原理図(雛型図)」に関連するデータを標記したうえ、被告の特許出願明細書中に添付図面2とする。原告張培徳は、裁判所に対し、自己が上記特許の発明者及び共同発明者であることを確認して貰うために訴訟を提起した。

## 判決

裁判所は、審理したうえ、以下のように認める。

1. 技術考案の構想において、デスカッションに参加したことで、技術考案に対し創造性のある貢献をしたという結論を推定してはならない。

2. 本件の係争特許は団体より物質条件を提供する職務発明であり、原告との共同開発事実がないので、原告が提出したその知力労働成果を投入したことで、共同特許権者である主張は、事実根拠と法的根拠もない。

3. 原告は、深圳永華公司在招聘した技術顧問であり、関連具体的な業務にも参加したが、その参加及び研究開発に対する協力を証明する証拠がないので、原告の主張は成立しない。

4. 原告よりその関連著作物の書籍、論文が提示され、発明に対するその貢献を説明したが、同論文論述のシステムは発明技術考案と同一ではない。

5. 「車載発射機電原理図(雛型図)」に関し、係争特許に保護されるのは、1つの方法と一種機動車両インターネット監測システムであり、当該方法とシステムに車載発射機が必要と

なる。しかし、特許が保護するのは、一つの完全な方法とシステムとし、技術考案中の具体的な部品又は構成部分は保護されない。したがって、発明考案に原告が製作した一つの部品図を使用したのが、全体的発明の技術考案に対し創造性のある貢献をしたことを認定できない。よって、原告の訴訟請求を却下するという判決が言い渡された。

## 評論

上記の判例から見れば、司法実務において、以下の二つの要素から共同発明者であるか否かを判断する。まず、事実を根拠としてテーマ選択から考案提出、進歩性のある思想の提出、具体的実施方案完成の全般まで、参加者の成果に対する貢献度を判断する。次に、創造性のある貢献があるか否かを基準として、テーマ研究に参加した全員の貢献度を比較することにより、実質的な問題解決に創造性のある貢献をした者が発明者であることを確定する。一人又はそれ以上の者が創造性のある貢献をした場合、それらの者は、いずれも共同発明者となる。これをベースとして、以下三つの要件を具備しなければならない。第一、1件の発明創造が存在する。同要件に基づき、発明創造に関連しない者の可能性が排除された。第二、発明創造に実質的な特徴がある。この実質的な特徴とは、発明創造の技術特徴と現有技術とを比較したうえ、本質的な区別点があり、同本質的な区別点は同業者が連想できるものであり、これにより発明創造の技術条件が体现される。第三、貢献を有しなければならない。そのうち発明思想及び関連具体的技術考案を提出した者を含む。

本件の原告は、係争発明特許のデスクッション及び特定の具体的業務に参加したが、その参加と具体的な業務を見れば、全体的な発明技術考案にとってはただその中の一部に過ぎず、それが現存発明特許の完全な技術実質的な特徴に対し貢献を行ったことを証明できない。本件の第三者、つまり特許発明者の一部は、両被告の従業員もあり、その招聘した技術者である者もある。原告もその招聘された技術顧問であるが、それが全体的発明に対し、ただ発射機など具体設備の作業しか行わず、発明の技術考案に対し実質的な貢献もないので、その主張は、裁判所により支持されない。

(出所：[http://www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/yazz/200607/t20060707\\_103499.htm](http://www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/yazz/200607/t20060707_103499.htm))

## 第三節 特許出願の願書、特許証における発明者の署名問題

発明者は個人でなければならず、願書には団体またはグループを発明者として記載してはならない。例えば、「××課題グループ」などであってはならない。

発明者は本人の真実の氏名を使用すべきであり、ペンネーム又はその他非正式的な氏名を使用してはならない。発明者が複数である場合には、左から右への順序に記載しなければならない。

発明者は特許庁に自分の氏名を公開しないように申し出ることがきでる。特許出願を提出する時、自分の氏名を公開しないように請求する場合には、願書の「発明者」の項に記入された発明者氏名の後に「氏名を公開しない」と明記すべきである。氏名非公開の請求を提出してから、審査を経て、要求に適合していると認めた場合、特許庁は特許公報、明細書及び特許証書等に何れもその氏名を公開しないことになる。なお、発明者は再び氏名を公開するような請求を提出してはならない。

外国発明者である場合には、その中国語に訳した氏名は外国文字を短縮語で記載されることができる。苗字と名前の間には、「・」で分ける。例えば、「M・キュンス」。

(出所：審査基準(2006)第15頁)

#### **第四節 発明者の署名のミスによる取消又は無効の問題**

特許審査手続きにおいて、審査官は出願願書に記載された発明者が特許法の規定に適合するか否かを審査しないため、出願が拒絶されることはない。発明者の署名により、その特許が取り消され又は無効されることはない。

発明者の署名に関する紛争が生じた場合には、特許法実施細則 79 条の規定により、特許業務管理機構に調停を請求でき、裁判所に民事訴訟を提起することもできる。中国民事訴訟法第 85 条の規定によれば、裁判所が審理する民事事件に関し、当事者の自由意思によるという原則に基づき、事実を明らかにした上、事実判明の調停を行う。高等裁判所の「『中華人民共和國民事訴訟』を適用する若干問題に関する意見」において、民事事件を審理する場合、当事者の自由意思及び合法的にという原則に基づき調停を行うと規定されている。これにより、裁判所は発明者の資格に関する民事紛争案件を審理する時、調停することができる。但し、調停の前提としては、事実が明らかで、事実が判明できたことである。ま

た調停において、当事者の自由意思、合法的にという原則に従う。即ち、裁判所は審理を経て、事実を判明した後、法により、発明者又は設計者を判明した際に、当事者が調停を申し入れれば、調停を行う。当事者が調停したくない場合には、裁判所は事実を判明した上、判決を言渡すことができる。

発明者であるかどうかを判断する根拠は、特許法実施細則第12条であるため、調停又は判決により、発明者又は設計者の資格を確定する結果は同じである。

[http://www.lawking.com.cn/articleview/2006-7-8/article\\_view\\_1534.htm](http://www.lawking.com.cn/articleview/2006-7-8/article_view_1534.htm)

## 第五節 特許権付与の前後に願書又は特許証における発明者の署名の修正に関する手続きと期限問題

### 1. 出願書類における署名：

①発明者、設計者の氏名を変更する場合には、書誌的事項変更届を提出するほか、戸籍管理機関より発行された改名の証明書を添付しなければならない。

②発明者の氏名が誤記又は記入漏洩のため変更する場合には、全体出願人（又は特許権者）及び変更前の全ての発明者により署名又は捺印された証明書類を提出しなければならない。

③発明者の資格紛争により、氏名を変更する場合には、出願人（特許権者）が権利帰属紛争解決方法を参照して解決する。即ち、当該紛争につき協議して解決した場合、全体当事者の署名又は捺印済みの権利変更協議書を提出すべきである。特許業務管理機関により解決された場合、当該機関発行の調停書を提出すべきである。裁判所の調停又は判決により解決された場合、合法的な発明者は法律効力が発生された処理決定又は判決書を提出し、一審判決であれば、上訴か否かを判断する必要がある。

④発明者の氏名につき、その中国語訳の修正により変更する場合には、発明者より署名又は捺印された中国語訳の変更声明を提出しなければならない。

（出所：審査基準（2006）第 38 頁～41 頁）

### 2. 発明者の変更手続き

1) 提出書類:

① 書誌的事項変更届

② (特許庁の指定フォーム)

③ 前記①～④に関する証明書類

2) 費用及び納付期限: 官庁手数料は RMB200 元であり、別途規定のある場合を除き、変更提出後 1 ヶ月以内に納付すべきである。期限満了後に納付せずに、又は満額で納付しなかった場合には、書誌的事項変更届を提出しなかったものと見なされる。

3) 代理人

特許代理機構に依頼しない場合には、書誌的事項変更手続きについて、出願人(又は特許権者)又はその代表者が取り扱うことになる。特許代理機構に依頼する場合には、特許代理機構により手続きを代行される。権利の変更により代理人が変更する場合には、新しい権利者又は新たに依頼する特許代理機構が手続きを代行する。

(出所: 審査基準(2006)第 38 頁～39 頁)

## 2. 特許証における発明者の署名

特許証(原本又は副本)が発行された後、それを紛失(特許庁の責任により紛失した場合を除く)、破損又は消滅した場合には、特許庁は再び新しい特許証を発行しない。特許権の譲渡、承継又は贈与により特許権者が変更した場合には、特許庁は再び新しい特許権者に特許証を発行しない。特許権の帰属紛争のため、裁判所より判決が言い渡され、又は特許管理機関により調停されたので、特許権者が変更した場合には、判決書又は調停書が発効された後、当事者は特許権者変更手続きを請求すると同時に、特許証書の交換も請求できる。したがって、権利が付与され、発明者を変更する場合には、特許証は変更できない。

(出所: 審査基準(2006)第 473 頁)

## 第六節 請求の範囲又は明細書の何れにより発明者を確定するか、及び請求の範囲の補正に伴い、如何に発明者を確定するか

特許法実施細則第12条によれば、発明者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な

貢献をした者を指す。その為、発明者であるか否かを判断する場合の唯一の根拠は発明創造の実質的な特徴に対し創造的な貢献をしたか否かということである。請求範囲又は明細書内容の補正により発明者を変更する場合には、法的根拠がない。もし、請求範囲の補正により、発明者が当該発明創造の実質的な特徴に対し創造的な貢献を喪失した場合には、全体発明者の同意を得て、発明者を変更することができる。

#### **第七節 発明の着想のみで発明が完成するものと、発明の着想と具現化・実施化により発明が完成するものについて、共同発明者の認定手法**

中国の「特許法実施細則」第2条によれば、特許法にいう発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術考案を指す。発明の着想のみで発明が完成した場合にしても、発明の着想と具現化・実施化により発明が完成するにしても、発明の要件を満たせば、特許権が付与される。また発明者の認定について、同細則第12条によれば、特許法にいう発明者又は考案者とは、発明創造の実質的な特徴に対し創造的な貢献をした者を指す。発明創造を完成させる過程において単にその業務を手配した者、物質技術的条件の利用のために便宜を提供した者、又はその他補助的な作業に従事した者は発明者又は考案者ではない。即ち、発明者又は共同発明者を認定する場合には、当該発明創造について、創造的な貢献をしたか否かにより認定され、発明の実験、実証を問わず発明の効果が分かり得る発明であるビジネスモデル、プログラムに関する発明、機械構造の発明及び発明の実験・実証を行わなければ、発明の効果が確認できない科学発明とは関係ない。

## 第二章 共同発明権の帰属

### 第一節 関連法律

#### 中華人民共和国特許庁公告(第 28 号、1990 年 1 月 16 日)

あらゆる共有人の利益を維持するため、特許法第 8 条の規定により、共有権利に関する手続き(例えば、特許出願、特許代理委託、特許を受ける権利又は特許権譲渡、特許出願取下或いは特許権放棄等)を行う場合、全ての共有人が書類にサイン・捺印しなければならず、且つ全ての共有人の代表又は共同に委託した特許代理機構により行われなければならない。規定に合致しない時、特許庁は状況に応じて、手続を提出しなかったものと見なし、又は当事者に期限内に補正することを通知する。

#### 「契約法」第 340 条

共同開発によって完成された発明創造は、当事者に別途約定がある場合を除き、特許を受ける権利は、共同開発の当事者が共有する。当事者の一方がその共有の特許を受ける権利を譲渡する場合、他の各方は同等の条件で優先的に譲渡を譲り受ける権利を有する。

共同開発の当事者一方が、その共有の特許を受ける権利を放棄することを言明した場合には、他の当事者一方は単独で出願するか又はその他各方と共同出願することができる。出願人が特許権を取得した場合には、特許を受ける権利を放棄した当事者一方は無料でその特許を実施することができる。

共同開発当事者の一方が特許の出願に同意しない場合には、他の当事者一方又はその他各当事者は特許出願をしてはならない。

本条は、共同開発契約の履行によって完成された技術成果の帰属及び共有に関する規定である。

#### 「契約法」第 341 条

委託開発又は共同開発によって完成された技術秘密成果の使用権、譲渡権及び利益の分配方法は、当事者の約束による。約束がないか又は約束が不明確であり、同法第61条の規定によってなお確定できない場合、当事者は同等な使用及び譲渡の権利を有する。但し、委託開発の研究開発人は、委託人に研究開発成果を引き渡す前に、研究開発成果を第三

者に譲渡してはならない。

## 「契約法」第 61 条

契約の効力が生じた後、品質、価格、報酬、又は履行場所等の内容について、約定がないか又は約定が明確ではない場合、当事者は補充について協議することができる。補充協議が不調であった場合には、契約の関連条項又は商慣習に従って、決めなければならない。

**第二節 二人以上の者が特許を受ける権利を共同にて所有している場合、所有者全員により出願しなければならない、所有者全員より出願しなかった時に、その出願が拒絶又はその特許が取消若しくは無効、更に、この出願が拒絶又はその特許が取消若しくは無効等の処分から救済される措置の有無**

中華人民共和国特許庁第 28 号公告において、二人以上の者が共有する権利に係わる手続を行う具体的な規定を定めている。実務において、上記の内容を守らなければならない。上記の公告中に共有権利に係わる手続の内容を詳細に挙げた。特に手続の内容には特許出願、特許代理委託、特許を受ける権利又は特許権譲渡、特許出願の取下或いは特許権放棄等を含むことが明記されている。その中に特許出願も含め、言い換えれば、二人以上の者が共同で発明を完成する場合には、特許を受ける全ての権利所有者はその発明に関する特許出願の際、全員で手続を行わなければならない。ここにいう全員の手続きとは、特許出願書類に全員のサイン又は捺印を指す。出願書類を提出する前に、共同所有人の間に約束又は合意したうえ、一人若しくは二人の代表を決めて、その代表より出願書類を提出することができる。そのほかに全員の共同意思が達成され、又は合意した場合には、委託の代理事務所が代行することもできる。

当該公告の後半には、特許を受ける権利の共同所有人が出願の際、その処理方法について規定した。公告の後半に、「規定に合致しない時、特許庁は状況に応じて、手続を提出しなかったものと見なし、又は当事者に期限内に補正することを通知する。」と定めている。即ち、二つの処理手段がある。一つは手続を提出しなかったものと見なすこと、もう一つは



当事者に期限内に補正することを通知する。

技術開発契約の当事者双方は契約書において、共同開発により完成された発明の権利帰属について約束することができる。もし、当事者双方が契約書において、約束せず、又は約束が明確ではない場合には、共同開発により完成された発明創造は、特許を受ける権利は共同開発の当事者が共有する。もし、当事者の何れもが特許出願に同意しない場合には、他の当事者一方又はその他各当事者は特許出願をしてはならない。当事者の一方がその共有している特許を受ける権利を譲渡する場合には、その他各当事者は、その権利譲渡を優先的に譲り受ける権利を有する。当事者の一方がその共有の特許を受ける権利を放棄することを表明した場合には、他の当事者は、単独又はその他各当事者と共同出願することができる。出願人が特許権が付与された場合、特許を受ける権利を放棄した一方の当事者は、その特許を無料で実施することができる。

上記の規定により、共同開発の当事者の一方が特許の出願に同意しない場合、もう一方或いは他の各方は特許出願をしてはならない。共同発明の一方はもう一方当事者の同意を得ず、出願手続きを行う時、発明帰属が明確でない為、その出願が拒絶される可能性がある。特許権を取得しても、もう一方の当事者はその特許に取消を請求することができる。もし、上記の理由で、この出願が拒絶又はその特許が取消若しくは無効等の処分される可能性が場合には、特許管理機関又は裁判所の調停により、解決することは可能である。

通常、上記のような事項に関し、契約により当事者双方が拘束されるので、関連紛争は生じたケースが多くない。知財権に係わる裁判の判決書がインターネットで公布される。弊所は中国知的財産裁判文書ウェブサイト、北京市裁判所のホームページ及び上海市裁判所のホームページを調査致したが、関係判例を発見しなかった。

**第三節 特許が共同で所有されている場合、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、共同で所有している特許に係る特許発明を実施し得るか否について、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、自己の所有する特許の持分を、第3者に移転し得るか否について、更に各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、第3者にその特許に係る特許発明の実施を許諾するライセンスをし得るか否**

中国特許法及び特許法実施細則に、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、共同で所有している特許発明の実施に関し、明確な規定はない。但し、契約法第341条によれば、共同特許権者の間に、その共同で所有している特許に関する使用权、譲渡権及び利益の分配方法について約束することができる。共同特許権者間に事前約束がなく、又はその事前約束が不明確である場合、契約法第61条の規定に基づき、補充協議書を締結することができる。もし、契約法第61条により補充協議書を締結できない場合には、共同特許権者のいずれも同等な特許を使用及び譲渡する権利を有する。

要するに、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、共同で所有している特許発明を実施することは、法律によれば、絶対できないとは言えない。

中国特許法及び特許法実施細則において、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、自己所有の特許持分を、第三者に譲渡することができるか否か関し、明確な規定がない。

**各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、自己の所有する特許の持分を、第三者に移転し得るか否か**

中国の民法通則によれば、財産を共有している場合、分割共有及び共同共有を分ける。分割共有の場合には、各所有者が自己の持分を自由に使用及び譲渡することができる。共同共有の場合には、各所有者も財産の全体に対して権利を享有し、義務を履行する。

複数の人が特許権を共有する場合には、全体所有者が約束により享有の方式を決める。もし、特許権を共有している場合には、特許権者のいずれも自己所有の特許権のみではなく、特許の全体に対して特許権を有する。したがって、この場合、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、自己所有の特許持分を第三者に譲渡することができないと理解しておる。

**各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、第三者にその特許に係る特許発明の実施を許諾するライセンスをし得るか否か**

「全国裁判所知的財産権審判業務会議における技術契約紛争案件の審理の若干問題に関する備忘録」第63条に基づき、独占的通常実施権、排他的実施権、通常実施権について、以下のとおり、それぞれの定義を説明する。

特許実施許諾には、独占的实施権、排他的実施権、通常実施権などの方式がある。

独占的实施とは、ライセンサーは、既にライセンシーに実施を許諾した特許の範囲内で、同じ特許につき、改めて他人に対する実施許諾又は自己実施の権利を有しないことを指す。この場合のライセンシーは独占的实施権を有する。

排他的実施とは、ライセンサーは、既にライセンシーに実施を許諾した特許の範囲内で、同じ特許につき、改めて他人に対する実施許諾の権利を有しないことを指す。この場合のライセンシーは排他的実施権を有する。

通常実施とは、ライセンサーは、既にライセンシーに実施を許諾した特許の範囲内で、同じ特許につき、改めて他人に対する実施許諾の権利を有することを指す。この場合のライセンシーは通常的实施権を有する。

当事者が特許実施方式について、約束がなく、又は約束が不明確の場合、契約法第 61 条の規定に基づき、補充協議に合意できない場合には、通常的实施許諾であるものと見なす。

中国特許法及び特許法実施細則において、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、第三者にその特許発明の実施を許諾することができるか否かについて、明確な規定はない。但し、「特許実施許諾契約届出管理弁法」という規定がある。同弁法の第 4 条によれば、ライセンサーは合法的な特許権者、特許出願人又はその他権利者でなければならない。特許又は特許出願につき、二人以上の共同特許権者又は特許出願人がいる場合には、ライセンサーは特許権者若しくは特許出願人の全体でなければならない。しかも、上記規定から見れば、独占的实施許諾、排他的実施許諾、通常的实施許諾にもかかわらず、特許につき、複数の特許権者が存在する場合には、他の所有者の同意を得ずに単独で、特許発明の実施を許諾することができないと理解している。

通常、知財権に係わる裁判の判決書がインターネットで公布される。弊所は中国知的財産裁判文書ウェブサイト、北京市裁判所のホームページ及び上海市裁判所のホームページを調査致したが、関係判例を発見しなかった。今後、引続き他の方法にて調査させていただき、関係判例を入手次第、送付致す。

**第四節 複数の者により共同で所有されている特許が、第三者により侵害された場合、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、その損害の賠償を求める出訴等を行えるか否かについて、加えて、その侵害における侵害品の差止を求める出訴等を行えるか否か**

中国民法通則、民事訴訟法、特許法及び特許法実施細則の関係規定によれば、特許権者の保有する特許権が他人に侵害される場合には、裁判所に特許権侵害訴訟を提起することができる。但し、複数の者により共同所有されている特許について、第三者より侵害を受けた場合には、所有者一方は、他の所有者の同意を得ずに単独で、裁判所に提訴して損害賠償を求めることができるか否かについて、明確な規定はない。ところで、民事訴訟法第53条によれば、当事者一方又は双方が二人以上で、又はその訴訟目的が共同であり、若しくは訴訟目的が同一の種類に属するもので、裁判所が合合併して審理することができる認め、且つ当事者の同意を得た場合には、共同訴訟となる。なお、「民事訴訟法の適用の若干問題に関する最高裁判所の意見」第56条によれば、共有財産権が他人に侵害される場合には、一部の共有権者が提訴する場合には、その他の共有権者が共同訴訟人とならなければならない。

要するに、法律規定によれば、複数の者により共同で所有されている特許について、第三者より侵害を受けた場合には、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で裁判所に提訴することができ、しかも、裁判所はこれを受理すべきである。裁判所は受理したうえ、他の特許権者に通知し、法律規定に基づき、訴訟の共同訴訟人となることを追加すべきである。

また、特許権者は、その特許権が侵害されたため、裁判所に提訴する場合には、損害賠償、権利侵害行為の差止、侵害品の差止を請求することができる。したがって、複数の者により共同で所有されている特許について、第三者より侵害を受けた場合には、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で裁判所に提訴すれば、損害賠償金、権利侵害行為及び権利侵害品の差止などを請求することができる。

**第五節 別々の国に所在する、複数の研究者が共同で研究を行い、  
発明を完成させた場合共同発明者の認定**

それぞれの国に所在する複数の研究者が共同で研究を行い、発明を完成させた場合、複

数の研究者又は当事者の間に技術開発契約書が締結されているはずである。契約法第322条によれば、技術契約とは、当事者が技術の開発、譲渡、コンサルティング又はサービスについて締結し、相互間の権利と義務を確定する契約である。したがって、複数の研究者又は当事者の間に、共同発明人となるか否かについて、約束することができる。もし、複数の研究者若しくは当事者の間に約束がない場合、又は約束が不明確である場合、特許法実施細則第12条の規定を適用する。

特許法実施細則第12条によれば、特許法にいう発明者又は創作者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す。発明創造を完成させる過程において単にその手配の業務につき責任を負うだけの者、物的技術的条件の利用に便宜を提供した者、又はその他の補助的な作業に従事した者は発明者又は創作者ではない。

ご説明のように、「別々の国に所在する、複数の研究者が共同で研究を行い、発明を完成させた場合」として、以下の三つの状況がある。

①共同研究において、A国に所在する発明者が発明の着想を提供し、B国に所在する発明者が発明を具現化及び実施化させることで、発明を完成させた場合。

②共同研究において、A国に所在する発明者が単独で上位クレームに係る発明を完成し、B国に所在する発明者が下位クレームに係る発明を完成した場合。

③共同研究において、A国で開催された会議、又はA国に所在する研究施設にて、A国に所在する発明者とB国に所在する発明者が、互いに発明の着想を提供し、B国に所在する発明者がB国に帰国後に発明を完成させた場合。

次に、複数の研究者の間に約束がなく、又は約束が明確ではない場合、その共同発明者の認定を説明する。

上記の①、②、③のいずれも、A国に所在する発明者が発明の着想を提供し、上位クレームに係る発明を完成する場合、もし当該着想又は上位クレームに係る発明の完成が発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献があれば、共同発明者に認定できる。

共同発明者の認定について、世界の各国にはそれぞれの規定があるが、中国では、中国の法律に基づき、判断している。発明者に係る紛争を解決する場合、特許業務管理機構及び裁判所は中国の法律に基づき、発明者であるか否かを判断する。現在まで、外国法を適

用して判断する判決などはまだない。

## 第六節 共同発明者の認定について外国法を適用して判断について

北京市高等裁判所の「涉外知的財産に係る民事案件の適用法律の若干問題に関する解答」(京高法発「2004」49号)第11条によれば、「外国人の発明創造、商標などにつき、中国において中国法律規定の手続きにより取得された権利は中国の特許権、商標権であり、中国の法律に保護される。」、及び「したがって、外国人が中国の特許権、商標権、著作権を主張する民事事件を審理する場合には、中国の関連法律を適用しなければならず、外国の法律を適用する可能性がないので、抵触規範を引用する必要はない。」

前記のように、共同発明者の認定について、世界の各国にはそれぞれの規定があるが、中国では、中国の法律に基づき、判断する。発明者に係る紛争を解決する場合、特許業務管理機構及び裁判所は中国の法律に基づき、発明者であるか否かを判断する。現在まで、外国法を適用して判断する判決などはまだない。

## 第七節 共同発明者の認定につき、適用される法規の決定について国際私法(抵触法)を通じて判断することについて

前述のように、外国人が中国の特許権、商標権、著作権を主張する民事事件を審理する場合には、中国の法律を適用し、外国の法律を適用する可能性はない。

知的財産権抵触法に関して、中国の学者呂岩峰氏は、下記のような観点をもっている。

知的財産権及び法律抵触に関し、「厳格な地域性」という特徴から見ると、知的財産権と法律抵触を結び付けることは難しい。このため、いわゆる法律抵触とは、同一民事関係において、各国の立法がそれぞれ異なり、かつそれに対する管轄により発生される法律適用の抵触を指す。法律抵触の発生は、民事関係中の涉外要因を備え、各国の民法における同一問題に対する規定に相違点が存在するという条件のほか、また必須の条件は各国が外国民事法律の国外効力を認めること、すなわち、外国の民事法律が国内で効力を発生し、一定の条件におかれて国内で発生する特定な民事関係を調停することができることと認めることである。知的財産権について、各国の知的財産権に関する立法において、いろんな相違

点が存在され、その法律関係中にも特定な涉外要素も存在するが、知的財産権法には「厳格な地域性」があるため、一件の知的財産権関係が数ヶ国に係わるにもかかわらず、係る各国の立法もそれに対する管轄を主張するという状況は現れない。これは、知的財産権に厳格な地域性があるので、各国の知的財産権立法が厳格な地域所属性をもつ法律であるので、知的財産権分野において法律抵触が発生しないことを物語る。同観点は、今になっても大多数の学者に認められ、かつ知的財産権及びその立法の現状に適應されている。

しかしながら、如何なる物事でも相互関係の中で絶えずに発展、変化、運行している。知的財産権にとっては、それが厳格な地域性をもつことから、数多くの国による保護を受けるまで、国際性をもつように変化された。このような変化の原動力について、1つは各国の経済科学技術文化発展の必要性で、もう1つは国家間の科学技術協力と文化交流の必要性である。そのような変化の傾向は、知的財産権及びその立法が日増しに国際化となり、徐々にその地域性を突破し、又はその有効的な地域範囲を広めていくと予測さえる。

抵触法律の意義上の法律適用性から見ると、現有の関連国内立法と国際条約の規定を分析すれば、次の2つの状況をまとめることができる。

まず、裁判地法律又は保護を求められる国法律を適用する。1987年「スイス聯邦国際私法」第110条に、知的財産権につき知的財産権の保護訴訟を提起する国の法律を適用すると規定している。なぜなら、裁判地の法律又は保護を求められる国の法律を適用することは、知的財産権に関する訴訟において案件に対し管轄権を行使する国はその国内の法律しか適用せず、外国の知的財産権法の適用が排除されたということを意味している。抵触の意義において、知的財産権に対し直接に「国内法」を適用して、このような片方的な抵触規範を規定したほうがより適切である。

次に、権利登録地の法律(又は法により権利を付与されたこと)又は行為発生地法律を適用する。1979年「ハンガリー国際私法」と同様、工業所有権に関わる内容の規定で、発明者又はその利益継承人に対する保護に関し、特許証明書又は特許出願地の法(第20条第(一)項)を適用する。1984年「ペル民法典」第2093条の規定で知的財産権の存在と効力の全般に関して、国際条約又は特別法の規定を適用しない場合、特許権登録地の法律を適用しなければならない。1928年「Bustamante 法典」の規定で、国際条約の制限を受ける

ほかに、工業所有権と著作権の取得、登録及び享有は、権利を付与された現地の法律(第115条)による。後者、1978年「オーストリア私法」の規定で無形財産権の創立、内容及び消滅は、使用行為又は侵害行為発生国の法律(第34条第(一)項)による。このような規定の意義は、その内容自体ではなく、それらの規範形式が双方の抵触規範に属することにある。このような規範に基づいて知的財産権の法律適用問題を処理することは、国内外の法律も均等な適用機会があるということを表明する。最終的に国内法又は外国法を適用して具体的な案件における権利登録地(権利付与地)又は行為発生地(使用行為地、権利侵害地)がどの国であるかにより決められる。これは、1つの国の裁判所が涉外知的財産権紛争を処理する場合には、外国の知的財産権法を適用する可能性があることを表明する。

同学者は上記の論点をもっているが、北京市高等裁判所の「涉外知的財産に係る民事案件の適用法律に関する解答」(京高法発「2004」49号)第11条によれば、外国人の発明創造、商標などにつき、中国において中国法律規定の手続きにより取得された権利は中国の特許権、商標権であり、中国の法律に保護される。」「したがって、外国人が中国の特許権、商標権、著作権を主張する民事事件を審理する場合には、中国の関連法律を適用しなければならず、外国の法律を適用する可能性がないので、抵触規範を引用する必要はない。」

(出所：<http://www.law-walker.net/detail.asp?id=3121>)

## 第八節 秘密保持義務を負った人のみがアクセス可能であるインターネット上のフォーラム等において、別々の国に所在する、複数の者が係るフォーラムにアクセスし、プログラムに関する発明等を完成させ、特許が付与されること

情報通信技術が進歩しつつ、様々な情報に容易にアクセスできることに伴い、研究の形式も近年多様化している。例えば、電子メールや、インターネット会議等を利用して研究者同士が互いに離れた場所で共同研究を行い、地理的制限を受けず、国境を越えて情報が自由に流通する環境の下で研究活動が行われるという状況は、研究開発の効率性を向上させ、産業の発展に寄与するものと考えられるが、その一方で特許制度の運用に諸種の複雑な問題がある。インターネット上のフォーラム等において、別々の国に所在する複数の者が共同発明等を完成し、その共同発明について、特許の要件を満たせば、特許権が付与されること



は可能である。更に、共同発明者の認定について、各国の状況は違う。中国国内で出願する場合には、中国の関連法律に従わなければならない。但し、中国では、出願際に当該発明がインターネットのフォーラム等において、完成されたものか否かを記載する要求がないため、中国特許庁がその出願を受理しても、インターネット上のフォーラム等により完成されたものか否かを知る方法がない。その為、現段階において、それぞれの国に所在する複数の者がフォーラムにアクセスし、プログラムに関する発明等を完成させ、特許権が付与された事例はまだ見付けていない。

前記のように、特許が付与された事例はまだ見付けていないため、上述の紛争について、中国裁判所ホームページ、北京第一中等裁判所、北京第二中等裁判所、北京高等裁判所、上海市高等裁判所のホームページ等を調べたが、何れもインターネット上のフォーラム等において、それぞれの国に所在する複数の者がフォーラムにアクセスし、プログラムに関する発明等を完成させ、共同発明者の認定に関する係争の判決等を見付けていない。

## 第三章 発明地

### 第一節： 関連法律

「特許法」

第 4 条 特許出願の発明創造が国家の安全又は重大な利益に関連し、秘密保持の必要がある場合、国家の関係規定に基づいて処理する。

第 20 条 中国の単位又は個人は、中国内で完成した発明創造を外国に特許出願する場合は、先ず国務院特許行政部門に特許出願を行い、それを指定特許代理機構に委託して処理し、同法第4条の規定を遵守しなければならない。中国の単位或いは個人は、中華人民共和国が参加する国際条約に基づいて国際特許出願をすることができる。出願人が国際特許出願を行う場合、前項の規定を遵守しなければならない。国務院特許行政部門は中華人民共和国が加盟している国際条約、同法及び国務院の関係規定に従って、国際特許出願を処理する。

第 64 条 本法第20条の規定に違反し外国に特許出願し、国家の機密を漏らした場合、所属単位又は上級主管機関は、行政処分を行う。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追求する。

「特許法実施細則」

第 8 条 発明特許の出願が国防方面の国家機密に関わり、機密を保持する必要がある場合は、国防特許機関が受理する。国務院特許行政部門が受理した、国防方面の国家機密に関わり機密を保持する必要がある発明特許の出願は、国防特許機関に移して審査し、国務院特許行政部門が国防特許機関の審査意見に基づいて決定しなければならない。前項に規定する場合を除き、国務院特許行政部門は、発明特許の出願を受理した後、秘密審査を行う必要のある出願を国務院の関係主管部門に送って審査しなければならない。関係主管部門は当該出願を受理した日より起算して4ヶ月以内に、審査の結果を国務院特許行政部門に通知しなければならない。機密の保持が必要なものについては、国務院特許行政部門が機密保持特許出願に基づいて処理し、出願人に通知しなければならない。

## 規定：中国学者国外完成の発明創造の特許出願に関する規定

- ① わが国の正当な権益を保護し、わが国の国外訪問学者、研修生、留学生など(以下、「わが国学者」という)が国外で完成した発明創造特許の出願タイミングを失わせないため、上記の発明創造の特許出願事項については、わが国外国駐在大使館科技処又は科学技術業務を担当するその他部署(以下、「大使館科技処」という)が管理につき責任を負う。国内管轄部門は中国特許局にあたる。
- ② わが国学者が国外で行った発明創造については、所在国の特許法及び関連規定により、明らかに職務発明創造に属する場合、大使館科技処に対し確認した後、所在国の法律規定に従って、わが国学者の国外所属先が特許を出願する。明らかに職務発明創造に属するのではない場合、わが国の特許出願権又は共同出願権を取得するよう努力すべきである。必要な場合、大使館科技処は早急に国内関連主管部門に連絡をとり、処理方法につき検討決定する。
- ③ 明らかに非職務発明創造に属する場合、大使館科技処に報告してその経済的意義などの状況を決定し、国外での直接特許出願を許可する。その後、状況に応じて国内又は第三国の特許出願手続きを行う。出願に必要なとる外貨について、原則として国外で自主的に解決し、解決際に確かに困難である場合、国内の派遣部門と連絡をし、又は中国特許局に特許基金を申請することができる。
- ④ 国外で取得した特許権について、中国特許法及びその実施細則の関連規定に基づき、その権利帰属を確定する。
- ⑤ 中外合作科学技術プロジェクト中に、中方関係者が国外で行った発明創造について、別途約定のある場合を除き、特許出願権は中方関係者の国内派遣部門に属する。また状況に応じて大使館科技処に報告して、直接国外で特許を出願し、又は先に国内で特許を出願することを許可する。
- ⑥ わが国の団体又は個人が国内で完成した発明創造につき国外で特許を出願する場合、中華人民共和国特許法第 20 条及び中国特許局(85)国専発法字第 135 号文書の規定に従って取り扱い、みだりに国外へ持ち出して特許を出願してはならない。
- ⑦ 大使館科技処は上記手続きを取り扱う際の問題に関し、随時国内と連絡をすることがで

きる。中国特許局は早急に検討した後、処理方法につき回答をしなければならない。

#### 条例：中華人民共和国技術輸出入管理条例

(2001年10月31日国務院第46次会議にて採択され、2002年1月1日より施行)

第32条 輸出禁止のある技術は輸出してはならない。

第33条 輸出制限のある技術は許可証管理を実施する。許可なしには輸出してはなら

第34条 輸出制限のある技術を輸出する場合、国務院外経貿主管部門に申請書を提出しなければならない。

第46条 輸出入禁止の技術を輸入又は輸出した場合、若しくは許可なしに無断で輸出入制限技術を輸出又は輸入した場合には、刑法の密輸罪、非法経営罪、国家秘密漏洩罪又はその他の罪の規定に従い、法により刑事的責任を追及する。二、刑事的処罰をするに及ばない場合には、状況に基づいて、税関法の関連規定に従い処罰し、又は国務院外経貿主管部門が警告を言い渡し、違法所得を没収し、違法所得の1倍以上5倍以下の罰金に処する。国務院外経貿主管部門は其の對外貿易經營の許可を取り消すことができる。

第47条 無断で許可範囲外の輸出入制限技術を輸入又は輸出した場合、刑法の非法経営罪又はその他の罪の規定に従い、刑事的責任を法により追及する。刑事的処罰をするに及ばない場合には、状況によって、税関法の関連規定に従い、処罰し、又は国務院外経貿主管部門が警告を与え、違法所得を没収し、違法所得の1倍以上3倍以下の罰金に処する。国務院外経貿主管部門は其の對外貿易經營の許可を中止し又は取り消すことができる。

北京市高等裁判所の「涉外知的財産に係る民事案件の適用法律に関する解答」(京高法発「2004」49号)

第4項 涉外知的財産権に係る裁判において、知的財産国際条約がどのような役割を果た

しているか。

回答：知的財産権国際保護において、国際条約の役割は、各国の知的財産の国内法を協調し、各締結国に国際条約の要求に応じて、本国の法律に基づき、外国人の知的財産権を承認し、及び保護することことを促進させる。一つの国は締結又は国際条約に参加することにより、成員国国民の知的財産権のみ保護することを承諾するが、保護の根拠は国際条約ではなく、主に本国の法律である。本国法律の保護水準は国際条約より低い場合には、国際条約を依拠とする。従って、涉外知的財産権に係る裁判において、外国人が我が国に知的財産法の保護を求める時、我が国の法律に別の規定がある場合を除き、まず権利主張の外国人の所属国は、我が国と締結し又は共同で国際条約に参加したか否か、更に我が国は当該国の国民に知的財産権の保護を承諾したか否かを考慮する必要がある。次に、我が国の知的財産権に関わる法律を適用し、外国人に知的財産保護を与える場合には、我が国の知的財産権に関わる法律に定めた保護基準は、国際条約の基準に達したか否かを考慮する必要がある。

第 11 項 外国人主張の我が国における特許権、商標権、著作権の民事案件の審理に対し、抵触規定の適用に必要があるどうか？

回答：外国人の発明創造、商標に対し、我が国において、我が国の法律に規定されている手続により取得された我が国の特許権、商標権は我が国の法律により保護される。同様に、我が国の著作権法が外国人の著作物を保護することは、外国人の著作物について、我が国の著作物として、我が国の著作権法に基づき、当該著作物に著作権を付与する。従って、外国人主張の我が国における特許権、商標権、著作権の民事案件の審理に対し、特許権、商標権、著作権に言及すれば、我が国の法律を適用する、外国の法律に適用する可能性はない。つまり、抵触規定を引用する必要がない。但し、我が国は知的財産権国際保護につき、適用法律における態度及び立場は必要であり、よって、明確に案件の審理は我が国の法律に適用することを説明する。

## 第二節： 別々の国に所在する、複数の研究者が共同で研究を行い、発明が完成した場合、 発明地の認定

中国の法律において、発明地の認定に関する明確な規定はない。但し、現行の「特許法」第 20 条の規定により、中国において、完成された発明について、まず国務院特許行政部門に特許出願しなければならない。

今回の特許法の改正案にも反映されている。具体的には、実務において、中国子会社が発明創造を行う前に、または発明創造を完成する前に、外国の親会社が特許法第 8 条の規定により、共同開発又は委託の名義で、子会社が完成する全ての発明創造について特許を受ける権利が親会社にあるということは、契約により中国子会社と約束する現象がたくさん存在している。そして、発明創造が完成された後、直接親会社の名義で外国に出願されることは、中国特許法第 10 条の外国人への権利譲渡に関する規定、及び第 20 条にあるまず中国に特許出願しなければならないという規定による拘束を回避する目的である。今回の特許法改正の検討において、当該条項の抜け穴による上記現象の発生に起因して、中国の国家安全又は重要な利益に係り、秘密を保持すべきである発明について、審査を受けずに外国に出願されるため、秘密情報が漏洩するおそれがあるので、中国の国家利益に不利であるという観点をもっている人が多い。

それゆえ、今回の特許法改正案(審議用原稿)には、上記条項がより厳しく規定するとともに、条項に違反する場合の法的処罰、すなわち「全ての単位又は個人が国務院特許行政管理部門の許可を得ずに、中国で完成した発明創造について外国に特許出願した場合、当該発明創造につき、中国で特許出願する場合には、特許を受けない」という規定が追加された。つまり、特許法が改正された後、対象として中国単位以外の単位も含まれるようになり、かつ当該条項に違反すると、「当該発明創造について中国で特許出願する場合には、特許を受けることができない」という法的処罰を受けるようになった。

要するに、現行特許法の改正動向から見れば、契約により特許を受ける権利について、外国企業と明確に約束することができるとはいえ、その発明創造の開発に中国の企業が参加し、かつ完成地が中国である場合、外国企業も第一国出願として中国に出願しなければならないと思われる。

さらに、中国契約法第7条と第52条の規定によれば、「当事者による契約の締結、履行は法律、行政法規を守らなければならない」、もし契約中に「法律、行政法規に違反する強制的な規定」があれば、当該契約は無効となる。つまり、契約で「外国企業は該発明創造について外国に対して第一国出願を行うことができる」と明確に約束されている場合、又は書面により明確に記載されていないが、契約の実際の履行結果として、外国企業が当該発明創造について外国に対して第一国出願を行うこととなる場合、契約があっても、それを履行すべきではない。

**第三節： 発明が完成した後に、自国に最先に出願しなければならないか、又、特定の技術分野によって(例えば、国防に関する技術等)、自国に最先に出願しなければならない、さらに、この特定の技術分野が国防に関する技術の場合、それが国防のみに用いられる技術であるか、デュアルユース技術の出願**

「特許法」第4条によれば、特許出願の発明創造が国家の安全又は重大な利益に係り、秘密を保持する必要がある場合には、国家の関係する規定によって処理する。また、中国の「特許法」20条によれば、中国の単位又は個人は、中国内で完成した発明創造を外国に特許出願する場合には、まず国務院特許行政管理部門に特許出願を行い、その指定の特許代理機構に手続きを委託し、且つ同法第4条の規定を遵守しなければならない。

中国の単位又は個人は、中華人民共和国が加盟する国際条約に基づいて国際特許出願をすることができる。出願人が国際特許出願を行う場合、前項の規定を遵守しなければならない。国務院特許行政部門は中華人民共和国が加盟する国際条約、同法及び国務院の関係規定に従って、国際特許出願を処理する。

中国特許法細則第8条によれば、発明特許の出願が国防方面の国家機密に関わり、機密を保持する必要がある場合は、国防特許機関が受理する。国務院特許行政部門が受理した国防関連の国家機密に関わり、機密を保持する必要がある発明特許の出願は、国防特許機関に移送して審査し、国務院特許行政部門が国防特許機関の審査意見に基づいて決定しなければならない。

上記の三つの法律に基づき、下記のように理解できる。

①特許法のポリシーは、特許権付与により、発明創造が普及及び応用される。その為、出願人が必ず公衆に当該技術考案を公開しなければならないことは前提である。国際上、国家安全又は国家の重大利益に係る発明創造に対して、各方法が利用されている。中国の場合、特許法実施細則第 8 条及び国防特許条例の規定により、秘密特許の出願に関し、内部における規制のある関連発明創造の普及使用方法がとられる。

②特定の技術分野であると認定された発明について、外国へ出願しようとする場合には、先ず、中国に特許を出願しなければならない。PCT 手続きで外国へ出願しても、まず中国で特許を出願した後、中国特許出願を優先権とし、外国へ出願する。又は直接 PCT 手続きを行うが、特別に中国を指定する。

③この特定の技術分野が国防に関する場合、それが国防のみに用いられる技術であるか、デュアルユース技術であるかに関し、国務院特許行政部門より受理され、国防関連の国家機密に関わり、機密を保持する必要がある判断された場合には、その発明特許の出願は、国防特許機関に移送して審査し、国務院特許行政部門が国防特許機関の審査意見に基づいて決定しなければならない。

④中国の現行法律において、中国に設立された外国の研究開発センターも、特許法に規定された「中国団体又は個人」であれば、上記の条項により制限される。関連条項に違反すれば、現行の特許法体系において、「特許法」第 64 条に関連の罰則を規定したが、適用する前提としては、「国家の秘密を漏洩する」である。

又、中国技術輸出入管理条例によれば、技術輸出に関連する規定がある。当該条例により、技術の輸出について、禁止類、制限類及び自由類を分けた。管理方法としては、禁止類の輸出を一切禁止し、制限類の輸出を許可証により管理し、自由類の輸出を届出により管理する。また当該条例において、刑法規範、税関規範に言及し、刑法の密輸罪、非法経営罪、国家秘密漏洩罪又はその他の罪の規定に従い、法により刑事的責任を追及することをも規定されている。その為、中国において、発明完成後、中国の法律に基づき、先に中国に出願しなければならない、特定の技術分野である場合、中国の国防条例を遵守しなければならない。



**第四節： 発明が完成した後に他国に特許出願等を行い、自国に最先に出願しなければならない旨の規定を遵守しなかった場合の罰則について、更に発明が完成した後に、自国に最先に出願しなければならない旨の規定を遵守せず、最先に外国に出願してしまった場合、その罰則規定を免れる救済措置**

中国の「特許法」第 8 条によれば、二つ以上の単位又は個人が共同で完成した発明創造、また一つの単位又は個人が他の単位若しくは個人の委託を受けて完成した発明創造については、別段の協議がある場合を除き、特許出願の権利は完成又は共同で完成した単位若しくは個人に属する。出願が許可された後、出願の単位又は個人が特許権者となる。

当該条項に規定している原則に関し、特許を出願する権利の根拠は「約定がある場合には、その約定による。約定がない場合には、法律規定による」ということである。上述の法定原則は完成者が特許を出願する権利を有するが、当事者の間に約定がある場合には、この限りではない。

中国の「契約法」第 339 条に、委託開発によって完成された発明に関し、当事者に別途約定がある場合を除き、特許出願権が研究開発者となる。研究開発者が特許権を取得した場合には、委託人は無料でその特許を実施することができる。研究開発者が特許出願権を譲渡する場合には、委託人は同等の条件で優先的に譲渡を譲り受ける権利を有すると規定している。同法第 340 条によれば、共同開発によって完成された発明は、共同開発の当事者の一方が、その共有の特許出願権を放棄することを言明した場合には、他の当事者一方は単独で出願するか又はその他各当事者は共同出願することができる。「特許法」は特別法であり、「契約法」は一般法であるが、両者の技術成果の帰属に関する規定は同じである。二つの法律の規定により、現在、外国企業が中国に設立した機構は完全に契約の約定により、技術成果を多国籍企業（親会社）に帰属することを約定することができる。現行の「特許法」第 8 条の規定により、特許権を取得し、「特許法」第 20 条の制限を回避した。また、現行特許法第 20 条には条項違反に関する処罰がないため、上記のような特許出願を行っても、今までの法的実務において、法的処罰を受ける判例はまだない。但し、特許法第 64 条によれば、本法第 20 条の規定に違反し外国に特許出願し、国家の機密を漏らした場合、所属単位又は上級主管機関は、行政処分を行う。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追求する。

且つ、改正法によれば、罰則を設けることに関し、検討中である。

#### **第五節： 別々の国に所在する、複数の研究者が共同で研究を行い発明が完成した場合、発明地の認定について、外国法が適用されること**

北京市高等裁判所の「涉外知的財産に係る民事案件の適用法律に関する解答」(京高法発「2004」49号)第11条によれば、外国人の発明創造、商標などにつき、中国において中国法律規定の手続きにより取得された権利は中国の特許権、商標権であり、中国の法律に保護される。」及び「したがって、外国人が中国の特許権、商標権、著作権を主張する民事事件を審理する場合には、中国の関連法律を適用しなければならない、外国の法律を適用する可能性がないので、抵触規範を引用する必要はない。」

#### **第六節： 多国籍会社が中国における研究開発成果を出願すること**

「特許法」第20条により、中国国内において完成された発明創造を外国へ出願する時、先に国務院特許行政部門に特許出願を行い、且つ同法第4条の規定を遵守しなければならない。つまり、中国において取得した技術成果について、外国へ出願しようする時、先ず中国に特許出願を行わなければならない。PCTを經由し、外国へ出願しても、先に中国に出願を行わなければならない、その中国の出願を優先権として、PCT出願を行うものとし、又は直接PCT手続きを行い、特別に中国を指定する必要がある。

当該規定の原則も各国の慣用なやり方であり、それほど批判すべきものではない。中国に設立された外国の研究開発センター及び多国籍会社は特許法上の「中国企業」とする為、無論、当該規定に制限される。上記のように、現在多くの研究開発センター及び多国籍会社は契約の約定により、技術成果を多国籍会社(親会社)に帰属することを約束し、現行の「特許法」第8条の規定により、特許権を取得し、「特許法」第20条の制限を回避しようとしている。

## まとめ

本調査において、中国の現行法律の下で、共同発明者及び共同発明地の関連状況を紹介した。地理的制限を受けず、国境を越えて情報が自由に流通する環境の下で研究活動が行われるという状況は、例えば、インターネット上のフォーラム等において、それぞれ複数の国に所在する研究者が当該フォーラムにアクセスして共同研究を行った結果、発明を完成させた場合、共同発明者及び発明地の認定により生じた紛争事件はまだない。にもかかわらず、近い将来、直面しなければならない問題であると思われる。その為、全世界にも注目される同課題について、引き続き調査をし、一旦最新の論点、規則及び判例があり次第、タイムリーに提供致す。

共同研究開発により完成された発明特許を出願する権利及び特許権の帰属について、中国特許法第8条に特別に規定されている。中国契約法には更に詳しく規定されている。これらの法律は二つの特徴をもっている。すなわち、一つは、契約によって特許出願の権利又は特許権の帰属を定めることができる。二つは、契約がない場合には、特許出願の権利又は特許権は、研究開発者若しくは共同研究開発者に帰属する。

中国法律の基本方針は、発明完成の団体等及び完成者の役割を十分に尊重することである。特許出願の権利又は特許権に関する約定がない場合には、特許出願の権利又は特許権は研究開発者に属する。

したがって、特許出願権又は特許権の帰属について約定し、それを契約に記載することはとても重要である。上記の共同発明に関し、共同発明者であるか否かについて、中国の特許法及び特許法実施細則を合わせて参照しながら、認定する必要がある。

共同発明地の認定について、中国の現行法律中に明確な規定はない。現状では、当事者は契約により、ど国に先に出願することを約定する方法を取っている。現行の「特許法」第20条に、「中国の団体又は個人は、中国内で完成した発明創造を外国に特許出願する場合には、まず国務院特許行政部門に特許出願を行い、且つ同法第4条の規定を遵守しなければならない。中国の単位或いは個人は、中華人民共和国が加盟する国際条約に基づいて国際特許出願をすることができる。出願人は国際特許出願を行う場合、前項の規定を遵守しなければならない。国務院特許行政部門は中華人民共和国が参加する国際条約、同法

及び国務院の関係規定に従って、国際特許出願を処理する」。但し、三回目の法改正案において、「中国の団体又は個人」を、「如何なる団体又は個人」に改正した。即ち、新特許法により、如何なる国籍の団体又は個人も中国で発明を完成した場合には、まず中国国務院特許行政部門に特許出願手続きを行わなければ、何時までになっても出願できない可能性がある。

## 資料 4 韓 国



## 韓国の共同発明・発明地認定に関する調査ご報告

### I-1. 発明、発明者、共同発明者及び特許権等の共有の概念について

#### (1) 発明

韓国特許法第2条1号は、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であつて、高度なものをいう」と規定しています。

ご参考までに、2002年9月に韓国特許庁が発行した条文別特許法解説(以下、「条文別特許法解説」といいます)では、自然法則の利用、技術的思想及び高度な創作の意味について下記の通り言及しているので、ご参考下さい。

#### － 自然法則の利用

自然法則とは、自然の領域で存在する法則をいう。自然系で一定の原因により一定の結果が生じるという経験則も含まれるが、人間の精神的、知能的活動により発見されて案出された数学または論理上の法則や経済学上の法則などは自然法則ではない。発明は、自然法則それ自体ではなく、自然法則を利用したものでなければならない。従って、自然法則に反するものや自然法則に対する誤った認識を前提とした創作は、特許法上、発明ではない。発明が自然法則を利用したからには、一定の確実性を有して同一の結果を繰り返して実施できなければならず、発明者以外の第三者も、発明者と同様に実施することができなければならない。

#### － 技術的思想

技術とは、一定の目的を達成するための具体的手段であり、知識として他人に伝達することができる客観性がなければならない。技術と技術的思想としての発明は、自然法則を利用した具体的手段であるという側面では同一であるが、技術は、より具体的に産業上実際のそのまま用いられる手段それ自体であるのに対し、発明は、技術の段階まで到達していないより抽象的、概念的な手段、即ち、技術的思想であればよい。

#### 一 高度な創作

創作とは、新たに何かを作り出し、その作り出したものが当該技術分野の通常の専門家を基準に自明でないものでなければならない。特許法上、発明としての創作は、高度性を要求しているが、これは、実用新案法上、保護対象である考案との差を示す相対的な概念である。

#### (2) 発明者

韓国特許法は、発明者の定義について明示的に規定していませんが、韓国特許庁が発行した審査指針書では、発明者を「自然法則を利用した技術的事項を創作した者を意味する」と定義しています。また、特許法では、特許を受けることができる権利は、発明者に原始的に帰属し(第 33 条第 1 項本文)、職務発明の場合、特許を受けることができる権利は、原始的に発明者である従業員などに帰属するが、使用者などは、予約承継を通じて特許を受けることができる権利を取得することができる(第 39 条第 3 項)という趣旨の規定をおいています。

#### (3) 共同発明者

韓国特許法は、共同発明者の定義について直接的に規定していません。但し、共同発明者と関連して 2 人以上が共同で発明したときには、特許を受けることができる権利は共有(第 33 条 2 項)であるという趣旨の規定をおいています。共同発明者の認定要件などについては、下記の項目で説明致します。

#### (4) 特許権などの共有

韓国特許法は、特許権の共有の定義について明示的に規定していません。但し、第 99 条で特許権が共有の場合には、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することができないという趣旨などを規定しています。

条文別特許法解説では、特許権は財産権である以上、根本的に民法第 278 条の共有規定(所有権以外の財産権にも他の法律に特別な規定がなければ、民法の共有に関する規定を準用する)が適用されるようになりますが、特許権は、無体財貨であり、占有というのはあり得ないという点で一般の所有権と比較して異なる特有の性質があり、



このような特殊性を考慮して民法の所有権とは異なる、特許法第 99 条のような特別な規定を設けるようになったと言及しています。<sup>1</sup>

## 1-2. 発明にどの程度貢献したときに共同発明者として認められ得るかについて

韓国特許法は、第 33 条第 2 項で「2 人以上が共同で発明したときには、特許を受けることができる権利は共有とする」と規定しているだけで、発明にどの程度貢献したときに共同発明者として認められ得るかについては特に規定しておらず、判例なども現在のところ提示されていない状態です。但し、韓国特許庁が発行した審査指針書では、「共同発明者になるためには、発明が完成するまでの過程のうち少なくとも一部に共同発明者それぞれが技術的な相互補完を通じて発明の完成に有益な貢献をしなければならない」と記載されています。

一方、上記事案について論議が十分になされない理由について、忠南大学法科大学のチョン・チャホ教授(以下、「チョン・チャホ教授」といいます)は、韓国の場合、共同発明が会社の職務発明である場合が普通であり、その職務発明と関連した法及び/又は会社の社規により、使用者である会社が職務発明に関する権利を自動承継するようになったためであると解釈しています。即ち、発明者は、複数であるものの、権利は会社が単独で保有するようになるので、共同発明者間に争う根拠がなくなるというものです。<sup>2</sup>

一方、韓国特許庁が 2002 年に発行した「職務発明補償制度」では、職務発明における共同発明認定基準に関する基本的な事項を下記の通り羅列しています。

### ■ 管理者の場合、共同発明者に該当する者

- 具体的な着想をして、部下にその発展及び実現をするようにした者
- 部下が提出した着想に補充的な着想を加えた者
- 部下が行った実験または実験の中間結果を総合的に判断し、新たな着想を加えて

---

<sup>1</sup> 条文別特許法解説第 267 頁

<sup>2</sup> 特許訴訟研究第 3 集第 152 頁

発明を完成した者

- 所属部署内の研究が混迷しているとき、具体的な指導をして発明を可能にした者

■ 管理者の場合、共同発明者に該当しない者

- 部下である研究者に対する一般的な管理及び研究に対する日常的な管理をした者
- 具体的な着想を示すことなく、単にある研究課題を与えて発明者である部下に対して一般的な管理をした者
- 部下の着想について単に良否の判断をした者

■ 管理者でない場合、共同発明者に該当する者

- ある問題を解決するための技術的手段を着想した者
- 他人の着想に基づいて研究をし、発明を完成するようにした者
- 他人の着想について具体化する技術的手段を付加して発明を完成した者
- 具体化するためには若干不完全な着想をし、他人に一般的な知識の助言または指導を得て発明を完成した者
- 他人の発明にヒントを得て、再びその発明の範囲を拡大する発明をした者

■ 管理者でない場合、共同発明者に該当しない者

- 発明者に資金を提供して設備利用の便宜を与える等、発明の完成を援助または委託した者(単純後援者、委託者)
- 希望条件のみを提示し、それを解決する着想を提供していない者
- 他人が提示した着想から実用性がありそうなものを選択したことに過ぎない者
- 当該発明について着想のみをし、具体化する過程で実質的に関与していない者
- 発明の過程で研究者の指示で単にデータを整理するか、または提示された制度、実験などをしたことに過ぎない者(単純補助者)
- 単に、一般知識の助言または提示を与えただけの者

1-3. 発明者氏名の記載において、クレームによる発明の発明者を記載するか、または明細書による発明の発明者を記載するか、上位クレームに従属する下位クレームによる発明にのみ貢献した者を共同発明者として認めるか、クレームを削除または補正

することにより、特許出願の願書などに記載された発明者が補正後にクレームによる発明者に該当しないか、または出願当時に特許出願の願書などに記載されていなかった発明者が、補正後のクレームによる発明者となった場合、その取扱いについて

発明者氏名を記載するにおいて、クレームによる発明の発明者を記載するか、または明細書による発明の発明者を記載するか、上位クレームに従属する下位クレームによる発明にのみ貢献した者を共同発明者として認めるか、クレームの補正により発明者が変更されるべきかについて明確な規定や判例などは今のところ提示されていません。

一方、チョン・チャホ教授は、発明は、状況に応じて創作された全ての発明、明細書に開示された発明、請求された発明及び特許発明として多義的な概念を有することができ、これによる発明者の概念について下記のような見解を提示しています。

「創作当時の共同発明者は、創作発明に寄与した全ての者を言い、創作と同時に共同発明者が定められ、共同発明者が変動する可能性はない。開示発明の共同発明者は、創作発明の共同発明者のうち出願明細書に開示されている発明に寄与した全ての者を言う。明細書は、出願手続の係属中に補正を通じて変更されることがあるので、補正を通じて該当発明に関する記載が削除される場合、開示発明の共同発明者は変更されることがある。補正を通じて請求項(請求発明)の削除、追加または変更が可能であるので、請求発明に対する共同発明者も変更されることがある。特許発明も異議申立手続または訂正審判手続などを通じて変更されることがある。そのような手続を通じてある請求項が削除される場合、その請求項の創作にのみ寄与した共同発明者は、これ以上共同発明者ではなくなり得る(特許訴訟研究第3集第144頁)。」

1-4. 発明の着想のみで発明が完成することと、発明の着想と具現化・実施化により発明が完成することにおいて、共同発明者の認定が同一の方法により行われるか否か

発明の成立過程を着想の提供と着想の具体化の2段階に分け、各段階の実質上の協力

者有無を判断する日本の場合と異なり、韓国では、発明の着想のみで発明が完成することと、発明の着想、具現化、実施化により発明が完成することにおける共同発明者の認定に関連した明確な規定や判例などが今のところ提示されていません。

但し、上記 I-2 で例示した特許庁発行の「職務発明補償制度」には、共同発明認定基準に関する基本的な事項が発明の着想の提供と着想の具現化と関連して言及されているので参考とされたい。

#### I-5. 特許出願の願書、特許証などに発明者氏名の記載を要求する規定について

特許法第 42 条第 1 項は、「特許を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した特許出願書を特許庁長に提出しなければならない。1. 特許出願人の氏名及び住所(法人の場合には、その名称及び営業所の所在地)2. 特許出願人の代理人がある場合には、その代理人の氏名及び住所や営業所の所在地(代理人が特許法人の場合には、その名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)4. 発明の名称 5. **発明者の氏名及び住所**」と規定し、発明者に関する事項を特許出願書に記載するように規定しています(項目「3. 及び 6.」は 2001 年 2 月 3 日付改正により削除されました)。

特許証と関連しては、特許法第 86 条第 1 項は、「特許庁長は特許権の設定登録をしたときには、特許権者に特許証を交付しなければならない」と規定しており、これと関連して特許法施行規則第 50 条第 1 項は、「特許庁長は特許権の設定登録をしたときには、法第 86 条第 1 項によりその特許権者に別紙第 26 号書式の特許証を交付しなければならない」と規定しており、上記書式に従って特許証には特許番号、出願番号、出願日、登録日、発明の名称、特許権者及び**発明者**が記載されています。

#### I-6. (1) 特許出願の願書、特許証などに記載された発明者の記載に誤りがある場合の取扱い

発明者氏名の記載に誤りがあっても、法第 62 条及び第 133 条による拒絶及び無効事

由に該当しません。<sup>3</sup>即ち、正当な権利者ではない場合には、冒認出願となり、拒絶理由または無効の事由になりますが、出願人は正当な権利者であり、単に発明者氏名が誤って記載された場合、それが拒絶、取消または無効の事由にはなりません。

一方、発明者の氏名が記載されておらず、全て欠落した場合には、特許法または特許法による命令が定める方式に違反した場合に該当するので、方式審査による手続補正の事由になります(第46条)。

また、発明者の記載が誤っているか、または欠落した場合に、下記のような規定に従ってその記載を訂正または追加することができます。

「特許出願人が錯誤により特許出願書に発明者のうち一部の発明者の記載を欠落したり誤記をしたときには、その特許出願の特許如何決定の前に追加または訂正をすることができる。但し、発明者の記載が誤記であるのが明白な場合には、特許如何決定以降も訂正することができる(特許法施行規則第28条第1項)。」

## **(2) 発明者記載の誤りにおいて、本来発明者として記載されるべき者が記載されていない場合と発明者ではない者が発明者として記載されていた場合の取扱い**

上述した(1)で詳察したように、発明者の記載に誤りがあっても、法第62条及び第133条による拒絶及び無効の事由に該当せず、錯誤による誤りの場合、訂正及び追加が可能です。

## **(3) 上記誤りが無過失、軽過失、重過失または故意に生じた場合において、上記出願に対する拒絶または特許の無効などの措置に差があるか否か**

上述した(1)で詳察したように、発明者の記載に誤りがあっても、法第62条、第69

---

<sup>3</sup> ご参考までに、異議申立制度は、2006年3月3日付法律改正により廃止されたところ、2007年7月1日以降に設定登録された特許については、異議申立をすることができず、無効審判の請求のみが可能です。

条及び第133条によりそれぞれ拒絶、取消及び無効審判の事由にはなりません。一方、上述したように、発明者記載の訂正及び追加は、錯誤の場合に限るので、発明者記載の誤りが故意によるものであるときには、訂正及び追加が不許可になることがあります。<sup>4</sup>

#### 1-7. 特許出願の願書、特許証などに記載された発明者の氏名に誤りがある場合、この誤りを正すための補正または訂正の手続規定について

上記で簡単に説明致しましたが、より具体的には次の通りです。

(1) 特許出願書の場合、

－ 特許出願人が錯誤により特許出願書において発明者のうち一部の発明者の記載を欠落したり誤記をしたときには、その特許出願の特許如何決定の前に追加または訂正することができる。但し、発明者の記載が誤記であるのが明白な場合には、特許如何決定以降も訂正することができる(特許法施行規則第28条第1項)。

－ 特許出願人が第28条第1項により発明者を追加または訂正しようとする場合には、次の各号による補正書または申請書を特許庁長に提出しなければならない(特許法施行規則第28条第2項)。

1. 特許権の設定登録前には別紙第9号書式の補正書
2. 特許権の設定登録後には別紙第29号書式の訂正交付申請書

従って、特許出願書上の発明者の記載が誤っている場合には、特許権の設定登録前に追加及び訂正が可能であり、設定登録後の場合には、明白な誤記であるものに限定して発明者の訂正を許容しています。一方、弊所では、特許如何が決定された後には、誤記であることが客観的に確認できる場合にのみ認められてきた発明者の訂正が、「真の発明者が他人に誤って記載された場合」にも可能になり、その適用範囲が拡大されたという記事を2007年11月8日付インターネット法律新聞(<http://www.lawtimes.>

---

<sup>4</sup> チョン・チャホ、特許訴訟研究第3集第157頁

co.kr)から入手しましたので、ご参考下さい。上記記事の該当部分については、下記の通りです。

「大韓弁理士会は6日、特許庁がこれまで解釈に論争があった特許法施行規則第28条の但し条項のうち、「発明者の記載が誤記であることが明白な場合」に「真の発明者が他人に誤って記載された場合」も含まれるという発明者訂正に関する改善事項を通知したと明らかにした。」

従って、今後は、真の発明者が他人に誤って記載された場合、設定登録後の場合でも発明者の訂正が可能であると思料されます。但し、上記事項は、まだ特許庁から公式的にアナウンスされた事項ではないと見られるところ、具体的な施行如何については追って確認が必要であると思料されます。

(2)特許証の場合、

一 特許庁長は、特許証が特許原簿その他書類と符合しないときには、申請によりまたは職権で特許証を回収して訂正交付するか、または新たな特許証を交付しなければならない(特許法第86条第2項)。

一方、上記特許証の訂正交付などの手続と関連して特許法施行規則には次の通り規定されています。

一 特許庁長は、特許法第86条第2項の規定により特許証を訂正交付しようとするときには、別紙第27号書式の登録事項欄にその訂正事項を記載捺印し、当該特許証に編綴して交付しなければならない(特許法施行規則第50条第3項)。

一 特許証または携帯用特許証の訂正交付を受けようとする者は、別紙第29号書式の申請書に特許証または携帯用特許証を添付して特許庁長に提出しなければならない(特許法施行規則第51条第2項)。

#### 1-8. (1)特許を受ける権利を共同で所有している場合の出願

特許法第 44 条は、「第 33 条第 2 項の規定による特許を受けることができる権利が共有の場合には、共有者全員が共同で特許出願をしなければならない」と規定しています。従って、共同発明者のうち一部が自由に出願することができる米国とは異なり、韓国では特許を受けることができる権利の共有者全員が特許出願をするように法で規定しています。

### (2) 2 人以上が特許を受ける権利を共同で所有している場合、共同権利者全員が出願していない場合の取り扱い

特許を受けることができる権利の共有者のうち 1 人以上が参加していない特許出願は、上記特許法第 44 条違反を理由として第 62 条第 1 号及び第 133 条第 1 項第 2 号による拒絶及び無効の事由を有するようになります。

### (3) 上記出願の拒絶または特許の無効などの処分から救済される措置の有無について (特許法 44 条関連)

特許法第 44 条違反を理由として、審査段階で拒絶理由が通知されるか、または特許登録後に無効事由が問題になる場合に、このような拒絶理由及び無効事由を解消するための対応手続について韓国特許庁に問い合わせたところ、拒絶理由が通知された場合には、特許法施行規則第 26 条により特許出願人変更の申告を通じて欠落した権利者を出願人に追加して対応すればよく、登録後に無効事由が問題になる場合には、登録された権利者が欠落した権利者に特許権の持分を譲渡して対応すればよいということです。

一方、共同出願規定如何と関連して、発明者が 2 人以上であり、出願人が 1 人と記載されているという事実だけで、当該出願が共同出願規定(特許法第 44 条)違反であると見ることはできないという趣旨の判例があり、その要旨を紹介致しますので、ご参考下さい。

ー 特許出願しようとする発明が 2 人以上共同でなされた場合でも、その出願前または出願後に共同発明者のうち 1 人が残りの共同発明者から特許を受けることができる



権利の持分を全て譲り受け、単独権利者となる場合には、共同出願規定の適用を受けないか、または共同出願規定に違反して出願された場合にも、その瑕疵は治癒されたものとするべきであって、単に出願書に発明者が2人以上と記載されており、出願人が1人と記載されていることだけでその出願が共同出願規定に違反したものとする事はできない(特許法院 2005. 7. 8. 言渡 2004 ホ 5894 判決)

#### 1-9. 特許が共同で所有されている場合、各共有者が以下の行為を行うことができるか否か

##### (1) 各共有者が他の共有者の同意を得ずに、単独で、共同で所有している特許による特許発明を実施することができるか否か

韓国特許法第 99 条第 3 項は、「特許権が共有の場合には、各共有者は契約で特別に約定した場合を除けば、他の共有者の同意を得ずにその特許発明を自身の実施することができる」と規定してしています。従って、特許発明の実施方法などについて共有者間に実施上の特別な約定を締結した場合であれば、その契約の内容に従って共有特許発明を実施するようになりますが、そのような特約がない場合には、共有者各々は、特許発明の全範囲に対する自由実施が可能です。

##### (2) 各共有者が他の共有者の同意を得ずに単独で自身の持分を第三者に譲り渡すことができるか否か(特定承継、一般承継)

韓国特許法第 99 条第 2 項は、「特許権が共有の場合には、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り渡すか、またはその持分を目的とする質権を設定することができない」と規定してしています。これと関連し、判例(大法院 1987. 12. 8. 言渡 87 フ 111 判決)も「特許権が共有の場合に、各共有者は他共有者の同意なしにその持分を譲渡またはその持分を目的とする質権を設定することができず、その特許権に対して専用実施権または通常実施権を許与することができないと規定しているので、特許の共有関係は、民法第 273 条に規定された合有に準ずるものであると言える」と判示しています。

しかし、韓国特許法は、共有者の持分譲渡や持分に対する質権設定にのみ他共有者の同意を必要とするようにするだけで、相続会社の合併などのような一般承継(包括承継)による持分の移転においてまで他共有者の同意を必要とするように規定していません。

結局、各共有者は、持分の特定承継の場合には、他の共有者の同意を得なければならないのに対し、持分の一般承継の場合には、他の共有者の同意を得る必要がないと言えます。

**(3) 各共有者が他の共有者の同意を得ずに単独で、第三者にその特許に関する特許発明の実施を許諾するライセンスをすることができるか否か(独占的通常実施権(特許法第 100 条)、通常実施権(特許法第 102 条))**

韓国特許法第 99 条 4 項は、「特許権が共有の場合には、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対して専用実施権を設定するか、または通常実施権を許諾することができない」と規定しており、これは、上記(2)での判例(大法院 1987. 12. 8. 言渡 87 フ 111 判決)でも確認することができます。結局、特許法第 100 条による専用実施権または第 102 条による通常実施権を第三者に許与する場合の両方において、各共有者は他の共有者の同意を得なければなりません。

**I-10. 複数人により共同で所有されている特許が、第三者により侵害された場合、各所有者が他の所有者の同意を得ずに単独で、その損害の賠償を求める訴訟などを行うことができるか否か及び侵害差止を求める訴訟を行うことができるか否かについて**

大法院は、他共有者の同意なしに持分の処分及び実施権の設定が制限される面に注目し、特許の共有関係を合有に準ずるものと見て、共有である特許権に関する審判手続を必要的共同訴訟関係にあるものと判決し(大法院 1987. 12. 8. 言渡 87 フ 111 判決)、特許法院は、特許権の共有者が特許無効審判請求事件で敗訴した場合、その審決取消訴訟が固有必要的共同訴訟であるか否かを判断するにおいて、訴訟の結果が合一的に

確定する必要があることに基づき、固有必要的共同訴訟と判断しました(特許法院 1999. 5. 28. 言渡 98 ホ 71110 判決)。

しかし、審判や審決取消訴訟ではない共有特許権に基づいた侵害差止請求や損害賠償請求訴訟の場合、特許権者全員の共同名義で訴訟を提起しなければならないのか、あるいはそれぞれの特許権者が個別に訴訟を提起することができるのかについては明確な規定や判例が提示されていない状態です。

これについて、チョン・チャホ教授は、共有である特許権が侵害された場合の原告適格について次のような見解を示しています。<sup>5</sup>

〈 提案 1 : 保存行為説 〉

現在の日本の最高裁判所の見解を総合すれば、拒絶決定不服の審決取消訴訟は、権利付与の可否を直接的に決定する手続であって、合一確定の必要性はるかに高いため、共有者全員が審決取消訴訟を提起しなければならないのに対し、登録無効審決については、権利消滅を防ぐ保存行為に該当するため、共有者 1 人が単独で審決取消訴訟を提起することができるというものである。このような保存行為説は、権利者の利益を保護するという面では非常に説得力がある。損害賠償請求は、非保存行為に分類されることができ、侵害差止請求は、若干の異見があるかもしれませんが、保存行為に分類されることができま

〈 提案 2 : 訴訟告知制度の導入 〉

単独審判または訴訟を可能にする場合、権利者各々が権利行使を自由にすることができるという長所があるのに対し、他の共同権利者が不測の被害を受けるようになるというのが最も大きな短所である。このような短所を補完するために訴訟告知制度を導入し、その短所を補完することができる。即ち、訴訟告知を通じて訴訟の提起如何を他の共有者に知らせることができ、他の共有者は、訴訟参加の形態で介入し、自らの権利を守ることができるので問題がない。これと類似の制度の運用をフ

---

<sup>5</sup> 特許訴訟研究第 3 集第 168～169 頁

ランス法から参考にすることができる。フランスの場合、特許権の共有者は、単独で侵害訴訟を提起することができ、侵害訴訟を提起した共有者は、他の共有者に召喚状を通知しなければならない。その通知を立証できなければ、訴訟に関する判決が留保される。単独で訴訟を提起することができるようにして権利行使を自由にするものの、1権利者の訴訟提起の場合、他の権利者が訴訟に参加して適切な措置をとることができるようにするために召喚状の通知を強制している。導入を考慮すべき制度である。結論的に、なるべく単独の権利行使を可能にして権利の効果を向上させ、訴訟告知制度を通じて訴訟の結果は合一確定になるようにする形態で運用するのが妥当であると見る」

#### 1-11. 異なる国家に所在する、複数の研究者が共同で研究を行い、発明を完成した場合、共同発明者として認定

異なる国家に所在する複数の研究者が共同で研究を行って発明を完成した場合、共同発明者の認定に関する明確な規定や判例は今のところ提示されていません。但し、韓国特許法が発明者と関連して内外国人を区別しておらず、項目「1-2」で詳察したように、審査指針書では共同発明者になるための条件として発明に対する貢献如何のみを言及している点に照らしてみれば、異なる国家に所在する複数の研究者が共同で研究を行って発明を完成した場合でも、共同発明者として認めるのには問題がないと思料されます(従って、今後共同発明者如何が問題となる場合にも、発明の完成に対する貢献度の立証の可否のみが問題になると思料されます)。

#### 1-12. 共同発明者の認定に対して外国法を適用して判断した判決などについて

共同発明者の認定に対して外国法を適用して判断した判決は現在まではありません。

1-13. (1) 共同発明者の認定について、適用される法規の決定について国際司法を通じて判断した判決、(2) 米国法律協会において 2007 年 5 月 14 日に採択された「国際知的財産紛争における国際裁判管轄、法選択及び外国判決に関する原則」の最終草案について

共同発明者の認定について、適用される法規の決定に対して国際司法を通じて判断した判決は現在までありません。

但し、特許権移転登録請求訴訟において、国際司法第2条の趣旨に基づいて国際裁判管轄の一般的な判断基準を提示しながら、特許権に関する特殊性を考慮して特許権などの譲渡約定により特許権などの移転を求める訴訟が登録国の専属管轄に属するという点を明確にする判決(ソウル中央地方法院 2007. 8. 23. 言渡 2006 ガ合 89560 判決)がありましたところ、以下の項目「1-14」で詳細に説明致します。

**1-14. (1) 適用される法規の決定に対して国際司法(抵触法)を通じて判断した判決(2) 適用される法規を、予め契約で締結するか、または出訴後に当事者が合意することができるか否か**

ソウル中央地方法院 2007. 8. 23. 言渡 2006 ガ合 89560 判決は、外国で特許登録されるか、または特許出願中である特許発明に関する権利の移転を内容とする訴訟では、特許権の属地主義の原則上、いくら同一の発明に関するものであっても特許登録乃至特許出願された国によってそれぞれ異なる権利が付与され、特許権の効力が登録国の領域内でのみ認められ、特許権の登録は、登録国の全権的な行為であるので、当該登録国がその権利の成立と効力及び移転について判断するにおいて最も密接な関連性を有しており、裁判進行の利便性と執行などを通じた裁判の実効性の側面で最も有利であって、該当特許が登録された国が専属管轄権を有すると判示しています。また、当事者間で特許登録国ではなく韓国のソウル中央地方法院を管轄法院とすることに合意したと言っても、その管轄合意の効力が認められず、被告が異議を留保せずに本案について答弁しても、専属管轄の原理に反する限り、国際的な弁論管轄が生じる余地もないと判示しています。

一方、上記判決を下したソウル中央地方法院は、上記判決の意義に対して大法院のホームページを通じて下記の通りコメントしているところ、ご参考下さい。

「一 本件は、国際司法第 2 条の趣旨に基づいて国際裁判管轄の一般的な判断基準を提示しながら、特許権に関する特殊性を考慮して特許権などの譲渡約定により特許権などの移転を求める訴訟が登録国の専属管轄に属するという点を明確にしながらその判断根拠を明らかにした。

一 最近、経済活動のグローバル化とネットワーク化が進められ、国際貿易と国際的な技術交流が拡大されており、これにより特許制度を巡った環境も大きく変化し、企業の特許権の取得と侵害訴訟は急激に国際化されている。このように知的財産権を巡った国際的な性質を有する紛争が次第に多く発生しており、今後もより一層増加すると予想されるのに対し、国際裁判管轄と準拠法、外国判決の承認と執行に関する世界的な基準が確立されていない。このような状況で外国で特許登録とされるか、特許出願中である権利に関する譲渡約定による移転登録など請求に関する訴訟は、その特許を付与した、または付与する国の専属管轄に属するという点を明確にし、国際的専属管轄に違反する国際的合意管轄と弁論管轄は認められないという点を初めて明らかにした事例としてヘイグ国際司法会議の 1999. 10. 第 5 回特別委員会で確定した『民事及び商事に関する国際裁判管轄権及び外国判決に関する条約準備草案』の第 12 条第 4 項の専属管轄に関する内容を積極的に受容し、特許権などの移転登録請求の訴えが登録国の専属管轄に属すると認めたという点に意義が少なくない。」

上記判例の該当部分を下記に引用しますので、ご参考下さい。

「国際裁判管轄について明文で規定した国際司法第 2 条によれば、『法院は、当事者または紛争になった事案が韓国と実質的な関連がある場合に国際裁判管轄権を有する。この場合、法院は、実質的関連の有無を判断するにおいて国際裁判管轄配分の理念に符合する合理的な原則に従わなければならない(第 2 条第 1 項)。また、法院は、国内法の管轄規定を参酌して国際裁判管轄権の有無を判断し、第 1 項の規定の趣旨に照らして国際裁判管轄の特殊性を十分に考慮しなければならない(第 2 条第 2 項)』と定めている。このように国際司法第 2 条は、国際裁判管轄権認定基準について実質的な関連の原則を受け入れ、訴訟原因である紛争になった事案また

は原告・被告などの当事者が法定地の韓国と「実質的な関連」を有する場合に、韓国法院に国際裁判管轄権を認め、このような実質的な関連の有無は、国際裁判管轄配分の理念と合理的な原則に基づいて決定されなければならないことを宣言している(第1項)。ここで「実質的な関連」とは、韓国法院が裁判管轄権を行使することを正当化できる程度に当事者または紛争の対象が韓国と関連性を有することを言い、その認定如何は、法院が具体的な個別事件毎に総合的な事情を考慮して判断しなければならない。

また、法院が具体的な管轄有無を判断するにおいては、民事訴訟法の土地管轄規定など国内法の管轄規定を参酌するように定めているので、被告の住所、法人や団体の主な事務所または営業所、不法行為地その他民事訴訟法が規定する裁判籍のうちいずれかが韓国内にある場合には、被告に対して一旦韓国の国際裁判管轄を認めることができる。但し、国内法上の裁判籍に関する規定は、国内的観点で制定されたものであるので、国際裁判管轄の特殊性を考慮しなければならない(第2項)。より具体的には、法院としては訴訟当事者の公平、便宜そして予測可能性のような個人的な利益を考慮するだけでなく、裁判の適正、迅速、効率及び判決の実効性などのような観点で軽く見られない問題を含んでいるので、このような法院乃至国家の利益も共に考慮するのが相当である。

ところが、特許権に関する属地主義の原則とは、各国の特許権がその成立、移転、効力などについて該当国の法律に基づいて定められ、特許の効力が該当国の領域内でのみ認められることを意味する。即ち、各国は、その産業政策に基づいて発明についていかなる手続でいかなる効力を付与するのかを各国の法律に基づいて規律しており、韓国においては、韓国特許権の効力が韓国の領域内でのみ認められるものに過ぎない。

従って、国の審査と登録という手続により発生する特許権の付与、登録や有効・無効に関する訴訟については、該当登録国の専属管轄と解釈するのが正しい(ヘイグ国際司法会議の1999.10.第5回特別委員会で確定した『民事及び商事に関する国際裁判管轄権及び外国判決に関する条約準備草案』の第12条第4項は、登録を要す

る知的財産権の登録、有効性、無効について登録国の専属管轄とすると定めていることをご参考下さい)。これは、特許権の場合に、同一の発明に関するものであっても、各国で行政処分によって異なる権利がそれぞれ付与されており、当該権利の登録国がその権利の成立と効力及び移転について判断するにおいて最も密接な関連性を有しており、その登録国で判断するのが裁判進行の利便性の側面や執行などを通じた裁判の実効性の側面で最も有利であり、その権利の登録は、登録国の全権的行為であるので、その権利の成立と効力及び移転に関する最終的確定権限を当該登録国に帰属させるのが相当であるためである。

一方、民事訴訟法第 31 条によれば、専属管轄が定められた訴えには、管轄の合意を認めない。また、国際的な場合にも、専属管轄が認められる事件では合意管轄が認められないと見るべきである。従って、当事者間に特定事件について特定の国の法院に裁判管轄があるものと合意しても、その問題になった事件が他の国の裁判権に専属する場合には、その合意の効力が認められないので、特許権のように特定の国家機関の登録を必要とする権利の移転に関する手続の履行を求める訴えにおいて、その登録国以外の国家の法院を管轄法院に定める管轄合意は効力がなく、被告が異議を留保せずに本案について答弁しても、専属管轄の原理に反する限り、弁論管轄が生じる余地もないと見るのが相当である。」(ソウル中央地方法院 2007. 8. 23. 言渡 2006 ガ合 89560 判決)

1-15&1-16. 秘密維持義務を有する者のみがアクセス可能なインターネット上のフォーラムなどにおいて、別個の国に所在する複数の者が、上記フォーラムにアクセスしてプログラムに関する発明などを完成させ、特許が付与された事例乃至はプログラムに関する発明などを完成させて共同発明者の認定について争われた判例などがあるか否か

弊所の確認結果、現在まで上記のような事例、即ち、特許が付与されるか、または共同発明者如何が争われた事例、判決などはないと判断され、このような事案について扱われた論文や学説もないと判断されます。



## II. 発明地認定及び自国に対する最先出願義務について

韓国特許法には、発明が完成した後に自国に最も早く出願するようにする規定が存在しません。従って、発明が完成した後に自国に最も早く出願される必要がなく、これと関連した判例や学説も現在まで提示されるか、または論議したことはないと判断されます。従って、上記項目「II.」のお問い合わせについては答弁を省略致します。

### II-2. 自国に対する最先出願義務と国防上必要な発明(特許法第 41 条)の関連性について

上述したように、韓国特許法には、発明が完成した後に自国に最も早く出願するようにする規定が存在しません。

但し、特許法第 41 条の国防上必要な発明の場合には、特殊に取り扱われるように規定されており、今後自国に対する最先出願義務規定の必要性が論議する時期が到来しても、例外的に扱われる可能性があるところ、以下で簡単に説明致しますので、ご参考下さい。

特許法第 41 条は、政府が国防上必要な発明に対して外国への特許出願を禁止するか、または発明者・出願人及び代理人にその発明を秘密に取り扱うように命じることができ、政府の許可を得た場合に、外国に特許出願をすることができるように規定しており、特許出願した発明が国防上必要な場合には、特許をしないか、または、戦時・事変またはこれに準ずる非常時において国防上必要な場合には、特許を受けることができる権利を収用できると規定しています。一方、ある発明が国防上必要な発明か否かに関する具体的基準は、特許法施行令第 11 条の「特許庁長は法第 41 条第 1 項の規定により秘密に分類して取り扱うべき発明の選別に必要な分類基準を国防部長官と協議して定めなければならない」という規定が存在するだけで、具体的な例はまだ存在しないと判断されます。

## 韓国の共同発明・発明地認定に関する調査報告

### 1. 韓国特許庁が2002年に発行した「職務発明補償制度」に記載された共同発明認定基準に関して参考になる判決があるか否か及び化学関連発明において共同発明者の認定について争った判決があるか否か

韓国特許庁が発行した「職務発明補償制度」には、共同発明者として認められる場合と認められない場合に対して2件の日本の判例を参考までに提示しています。上記2件の日本の判例は次の通りです。

「パチンコ機械に麻雀の上がり数を組み込み、麻雀手札の形状を横、縦に規則的に配列した表示部の表示を落下する打球とするようにし、一定の上がり数を表示させる着想をした者(A)とこの着想を教え、Aと共同で具体化して完成させた者(B)は共同発明者である(日本東京高等裁判 1976. 4. 27)」

「発明者の指示によって発明に関する装置の作成(部品の組立による発明)を担当したに過ぎない者は、共同発明者ではない(日本東京地判 1979. 4. 16)」

一方、化学関連発明において、共同発明者の認定について争った判決としては、特許法院 2004. 8. 27. 言渡 2003 ホ 1956 判決を参考にすることができると思料されるどころ、上記判決での関連部分を下記に引用しました。

#### 「ハ. 総合判断

(1) いわゆる実験の科学と言える化学発明は、当該発明の内容と技術水準によって差があり得るものの、予測可能性乃至実現可能性が顕著に不十分であり、実験データが提示された実験例が提示されなければ、その分野において通常の知識を有する者がその発明の効果を明確に理解して容易に再現できると言い難く、完成した発明と見るのが難しい場合が多いと言える(大法院 2001. 11. 30. 言渡 2000 フ 2958 判決参照)。特に本件特許発明のような放出調節型農薬製剤に関する発明が完成したと言えるためには、一定の形態の農薬組成物を作り出すだけでは不十分であり、そのように製剤された農薬組成物が農薬として商用化されることができ

る程度の物性を備えていなければならない、さらに農薬は、実際の作物に投入されて効果を発揮することができなければならないので、その農薬の使用量、使用時期、薬効、薬害などを確認するための試験を経て、そのような効果が確認されてこそ初めて農薬発明として完成したと言える。

(2) 上記で認めた事実を総合してみれば、生分解性樹脂を用いた放出調節型農薬に炭酸カルシウムや澱粉を混合して樹脂の単価を落とす農薬を製造するという具体的な着想は原告らによりなされており、さらにその発想を実現した農薬2の製造も原告らにより行われており、上記のように製作された試片に対する物性検査も原告2の具体的な依頼によって被告は単にこれを行っただけであるので、農薬2に関する発明の完成とは、全体的な過程において発明に関する具体的な着想及びその物性検査段階までは原告らにより行われたものと見るのに疑問の余地はない。しかし、さらに農薬2に関する使用量、使用時期、薬効、薬害などを確認するための試験過程は、原告らの依頼により行われたというよりは、原告2側の消極的な態度に反して被告自らが自身の利害関係のために独自に行ったと見るべきである。

ところが、1998年5月29日に農科院で行った会議の結果を被告職員がメモして報告した乙第4号証の会議報告書には、農科院と被告の協議事項として、「処方変更は Skygreen 含量別製剤及び薬効検討を DCC が実施」と記載されている事実、同年6月11日から12日の間に被告の蔚山乳化技術研究所で原告1の職員であるグ・ボンチョルと原告2のオ・キョンソック、被告のチョン・ボンジン、ハ・ヨンチョルなどが出席して行った会議に関する被告側の出張報告書(甲第13号証)には、「農科院で推薦する製造処方の場合、価格競争力が非常に低いので、DCCで提案した処方(Skygreen量を減らし、Starch、Calcium carbonateの仕入れ率を上げる処方)で試験中である」、「農科院で検討した Skygreen のみ入る処方をもって一旦登録した後、今後処方を変更する予定である」と記載されており、同会議に対するオ・キョンソックの報告書(甲第9号証の2)には、「価格競争力が低いので、Skygreen量を減らし、Starch、Calcium carbonateを添加する処方で試験推進」、「従って、Skygreenのみ入る処方をもって一旦登録した後、今後処方の変更を推進」と記載されている事実などが認定されるどころ、そうであれば、上

記大型共同研究課題は、農薬 1 に対して一旦推進し、原告 2 によって試片が製作され、物性まで適したものと判明した農薬 2 は、一旦農薬 1 が登録された後に処方変更の方法で登録することにし、このために被告が農薬 1 に連続した大型共同研究課題として農薬 2 に対する薬効、薬害試験まで担当することにしたものと十分に認められると言える。

但し、上述した事実関係によれば、原告 2 の博士研究員であるオ・キョンソックは、農薬 1 に対する登録まではまだ時間がかかり残っており、しかも特許登録までして推進中であった農薬 1 に対する大型共同研究課題の遂行を途中で放棄することを希望しなかったため、農薬 2 に対する薬効、薬害試験を急がなかったが、実際の生産を担当するため、速やかに製造原価を下げる必要がある被告は、農薬 1 を登録するまで待たずに、独自に薬効、薬害試験をした後、これまでの資料を総合して特許出願までしたと認められる。

そうであれば、原告 2 から農薬 2 に対する薬効、薬害試験をしてもらいたいという具体的な依頼がなかったとしても、農薬 2 の薬効、薬害試験を農薬 1 の登録後に被告がすることにするという合意が当事者間にあったと言えるので、被告が原告 2 の具体的な依頼がなかったにもかかわらず、その時期を操り上げて薬効、薬害試験をすることにより、発明を完成させたとしても、そのような発明の完成は、原告らと被告の大型共同研究課題に関する協議事項の一環として行われたものであるだけで、被告が独自にしたものではないと言えるので、本件特許発明の完成者は、農薬 1 に関する技術を有して農薬 2 の開発に関する着想をし、それに関する試片を製作して物性検査までし、追って行われる薬効、薬害試験をする者を被告に指定して委託した原告らであると見るべきか、それとも少なくとも原告らと被告共同であると見るべきである。

原告 2 が被告などと締結した大型共同研究事業に関する研究協約書(甲第 15 号証の 1)第 8 条は、「産業財産権のうち政府がサポートした研究費に相当する部分は、乙(原告 2)の所有とする」と記載されているが、これは、政府が研究費のみをサポートし、技術は生産企業の協同研究機関で開発した一般的な場合に関するものと見なければならぬので、上記条項を本件のように政府側で具体的な技術を全

て提供しながら薬効、薬害試験のみを依頼した場合に対してもそのまま適用し、発明者を研究費の持分割合で判断することは正しくないとと言える。

## ニ. 小結論

そうであれば、本件特許発明の発明者は、原告らであるか少なくとも原告らと被告の共同であると言えるので、被告独自に発明したものとして登録を受けた本件特許発明には、特許法第 133 条第 1 項第 1 号、第 2 号、第 44 条、第 33 条第 1 項の本文に該当する無効事由が存在すると言え、そのため、そのような無効事由が存在しないと見た本件審決は不当であると言える。」

## 2. 特許法施行規則第 28 条第 1 項の規定のうち「錯誤」及び「明白な誤記」の解釈

### (1) 特許如何決定の前

特許法施行規則第 28 条第 1 項は、特許出願人が錯誤によって特許出願書に発明者のうち一部の発明者の記載を欠落したり誤記をしたときには、その特許出願の特許如何決定の前に追加または訂正することができると規定しています。

一方、弊所の調査結果、上記規定の「錯誤」の解釈に関する具体的な基準や学説、または判例などは今のところは提示されていないと確認されました。但し、発明者記載の欠落や誤記が故意であるのが明らかにならない限度内では「錯誤」と見ることができるので、そのような錯誤が故意によるものであることが明確に立証されない限り、特許如何決定の前は発明者の追加及び訂正が自由に許容され得ると思料されます。

### (2) 特許権設定登録の後

特許法施行規則第 28 条第 1 項は、発明者の記載が誤記であることが明白な場合には、特許如何決定の後も訂正することができると規定しています。

「明白な誤記の場合」の判断基準と関連して、特許庁の顧客サービス本部登録サービスチームで最近発表した「発明者訂正に関する改善事項」によれば、特許庁は、1) 登

明者の氏名が改名により変更された場合、2) 外国人発明者の氏名が音訳上の差によって他の出願と一致しない場合、3) 同一の発明者を重複記載した場合を「明白な誤記の場合」と見ています。後に特許庁は、上記訂正許容の事由に付け加え 4) 真の発明者が他の者と誤って記載された場合も明白な誤記と認めて訂正を許容することにしましたが、この場合、「同名異人の場合」に制限され、これを立証できる書類を添付しなければなりません。一方、誤って発明者を欠落した場合には、発明者を追加する訂正が依然として許容されないという点に特に留意すべきであると思料されます。

特許庁が発表した上記「発明者訂正に関する改善事項」の該当部分を下記に引用しますので、ご参考下さい。

### 「Ⅲ. 今後の発明者訂正の認定基準

#### □「発明者の記載が誤記であることが明白な場合」の認定事例

- 発明者の氏名が改名により変更された場合、
- 出願時に同一の発明者を重複記載した場合、
- 発明者(外国人)の氏名が音訳上の差により他の出願件と一致しない場合、
- 真の発明者が他の者と誤って記載された場合(同名異人の場合に限る)
  - － 真の発明者が属する機関長の確認書
  - － 共同発明者がある場合には共同発明者の確認書
  - － 発明当時の該当機関の在職証明書
  - － 誤って記載された発明者の同意書
  - － 真の発明者の陳述書など

※ 上記書類を添付する場合に限って認定

#### □「発明者の記載が誤記であることが明白な場合」の不認定事例

- 記載錯誤によって削除された発明者の追加は認定しない

□その他摘示されていない事項に対しては具体的・総合的に判断

### 3. 発明の完成または未完成の認定基準

大法院は、発明の完成に対する一般的な認定基準について下記の通り判示しています。

「特許を受けることができる発明は完成したものでなければならず、完成した発明とは、その発明の属する分野において通常の知識を有する者が繰り返して実施し、目的とする技術的効果を得られる程度まで具体的、客観的に構成されている発明であって、その判断は、特許出願の明細書に記載された発明の目的、構成及び作用効果などを全体的に考慮して出願当時の技術水準に準じて判断しなければならない(大法院 1994. 12. 27. 言渡 93 フ 1810 号判決)」

一方、大法院は、化学発明の完成については下記の通り判示しているので、ご参考下さい。

「一般に機械装置などに関する発明においては、特許出願の明細書に実施例が記載されていなくても、当業者が発明の構成からその作用と効果を明確に理解して容易に再現することができる場合が多いが、これとは異なり、いわゆる実験の科学という化学発明の場合には、当該発明の内容と技術水準によって差があることはあるが、予測可能性乃至実現可能性が顕著に不十分であり、実験データが提示された実験例が記載されていなければ、当業者がその発明の効果を明確に理解して容易に再現することができると言い難く、完成した発明と見るのが難しい場合が多く、特に薬理効果の記載が要求される医薬の用途発明においては、その出願前に明細書の記載の薬理効果を示す薬理機作が明確になった場合のような特別な事情がないからには、特定物質にそのような薬理効果があるということを薬理データなどが示された試験例で記載するか、またはこれに代えられる程度に具体的に記載してこそ初めて発明が完成したと言えると同時に、明細書の記載要件を満たしていると言え、このように試験例の記載が必要であるにもかかわらず、最初の明細書にその記載がなかったものを、今後補正によって補完することは、明細書に記載された事項の範囲を逸脱したものであって、明細書の要旨を変更したものと言える。」

4. 国防上必要な発明について韓国を受理官庁として PCT 出願した場合、韓国特許法第 41 条の適用または特許協力条約に基づく規則 22.1 の適用如何と関連した学説につ

いて

国防上必要な発明については、韓国を受理官庁として PCT 出願した場合において、韓国特許法第 41 条の適用または特許協力条約規則 22.1 の適用如何について今のところ明確な規定や判例、学説などが提示されていないと判断されます。



禁 無 断 転 載

平成19年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

国際共同研究における  
共同発明者・発明地の認定等に関する  
調査研究報告書

平成20年3月

財団法人 知的財産研究所

〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目4番地

トラスティ麹町ビル3階

電話 03-5275-5285

FAX 03-5275-5323

[http:// www.iip.or.jp](http://www.iip.or.jp)

E-mail support@iip.or.jp