

平成18年度大学における知的財産権研究プロジェクト  
「アジア主要国（中国、インド、韓国、台湾、日本）における  
共有特許権制度とその運用に関する研究」

要約

1. 研究概要

(1) 背景

2002年小泉内閣が宣言した「知的財産立国」を実現する方策の一つとして、大学と企業間の共同研究の活性化が取り上げられている。しかし共同研究には、その研究成果の活用、特に共有特許権の帰属や実施及び実施許諾の場面において、国内的には法制度の不都合や契約慣行などにより、大学の不実施補償問題のような問題が起こっており、国際的には、各国の制度上の相違(特にアメリカとの比較において)が見られるなど、特別な考慮が必要となる。

しかし共有特許権の取り扱いについて、欧米よりも重要性に勝っているとも言えるべきアジア主要地域における法状況を対象とする研究はほとんどなされていないのが現状であると言える。

本報告書は、アジアの主要地域（特に、中国、インド、韓国、台湾）における特許共有権制度の運用状況を調べることを目的としたものである。そのような意味で、本研究は、従来欧米中心の共有特許権制度研究から色々な意味で今後注目を浴びると思われるアジアの主要地域の共有特許権制度研究へとアプローチの対象を替えていることが相違点として指摘できる。本研究の調査対象は、特許権の共有、特許発明の実施、実施権の許諾、持分の移転の制限、持分の担保権設定、持分の放棄などである。これらの研究成果に基づいて、日本の企業や大学が、アジア主要地域・地域との間に、共有特許権に係る特許発明の実施、特許権の譲渡又は実施許諾を行う場合に、特に留意すべき点が示されることを期待する。

(2) 研究の必要性

共有特許権の取り扱いについて、日本の特許法第73条第1項および第3項は、「共有権利の持分譲渡や第三者への実施の許諾には、他の共有権利者の同意を必要とする」としており、同第2項は、「その発明の実施については、契約で別段の定めをした場合を除き他の共有権利者の同意を必要としない」と規定している。したがって、契約で別段の定めをしない限り、企業と大学との間には、権利行使の面において不均衡が生じ、そのバランスを取るための工夫を必要とする。

ところが、アメリカでは、特許権を共有する場合、共有特許権の侵害訴訟においては他の共有者と共同して提訴しなければならないという制限はあるものの、各共有者は他の共有者の同意なくして自由に譲渡またはライセンスができる。共有特許権の取扱いについて、日本と異なる制度や判例が存在し、その国や地域で特許権を共有する場合には、日本での特許権を共有する場合とは異なる配慮が必要となる。特に、日本との貿易比重がアメリカよりも圧倒的に大きいアジアの主要地域である中国、インド、韓国、台湾などの地域における共有特許権の取り扱いについて、これらの地域の法状況（例えば研究成果の権利帰属、出願費用の負担、収益分配など）を比較検討することは、欠くことのできない重要な作業であると言わ

ざるを得ない。

アジア主要地域との技術移転の活性化及び共同研究開発の基盤助成のために、本研究は、欠くことのできないものであり、その研究成果は、日本の知的財産に関する法政策へ及ぼす影響のみならず、実際の日本とアジア主要地域との共同研究や技術移転の活性化において重要な実務上の留意点を提供するものとして期待される。

本研究は、日本とますます経済的・人的関連が密接になるアジア太平洋地域における新たな知的財産レジームの構築を、比較法ないし法政策的視点から、実践的提言をまとめる本格的な研究であり、知的財産推進計画を基礎とした日本の「知的財産立国」という戦略的目標からしても重要な学問的貢献をなす意義を有するものとする。

## 2. 研究方法

今回のプロジェクトの調査研究の内容は、大きく三つの分野、つまり法制度の調査、判例の調査、実態の調査に分けて、中国、インド、韓国、台湾、日本について、割り当てられた各研究委員により調査が行われた。各部門の調査内容及び項目は以下の通りである。ここで、一つお断りしておきたいのは、今回調査内容においていくつかのものについては、十分な答えを得ることができない場合があったこと、特に、実態調査部門において、ある調査項目につき、答えられる国とそうでない国とが分かれていて、比較に乏しかったことである。したがって、各国の比較は、法制調査に限られている。

- 一 法制調査部門
- 二 判例調査部門
- 三 実態調査部門（技術移転機関、大学 TLO など）

## 3. 研究内容のまとめ

### （1）中国

特許権の共有に関する規定について、専利法上の規定はなく、従来民法通則、契約法等によって対応してきた。また、特許庁のガイドラインも存在しないが、2006年専利法改正により、共有関連規定が反映されるようになった。

実施権の許諾について、第三者に実施許諾する場合、同意が必要であり、外国人・外国法人の場合は、対外貿易法上の制限がある。実施料の配分は、特約がない限り、均等である。実施許諾の際の登録有無について、基本的に必要であるが、効力発生要件でもなく、それに違反する場合の罰則もない。実際ほとんど行われていないのが現状である。持分の担保権設定について、専利法上の明文規定は存在しないが、担保法と知識産権局の省令がある。持分の放棄については、相手の同意が必要ではない。

特許権共有の法的性格について、専利法上の特別規定はない。共有に関しては、民法通則により、「共同所有」と「持分所有」とに区分されており、特許の共有の法的性格について、権利帰属の観点からは、共同所有に近く、持分約定も可能であると解するのが有力である。

共有特許権の実施について、自己実施は、相手の同意が不要であり、自己実施の場合、特

約がない限り、相手方に補償義務もない。最近政府の動きとしては、委託研究の増加しており、その取り扱いは、政府が研究課題と費用を提供し、開発者は、発明に関する権利を所有し、国は、有償利用する形が取られている。しかしその実態は、大学が開発費用の余剰金を留保する形を取っている。つまり、その性格が補償の代わりとなっている。故に、開発交渉の段階で多くの費用を見積る場合が多いということである。

持分放棄の場合の権利帰属について、明文規定はないが、他の共有者に帰属する。単独による侵害訴訟の提起について、差止請求、損害賠償請求、刑事告訴いずれも共同で行うのが原則である。訴訟参加しない場合、特許権の放棄か訴訟の委任を受けることになる。これが不可能な場合、単独でまず訴えを提起し、法院が他の共有者に通知、不参加なら放棄とみなされる。無効審判請求に対する防御について、審判または訴訟は、共有者全員に通知を行う。応訴・防御自体は、共同も単独も可能である。

## (2) インド

特許出願について、単独または共同で可能、その特許権の効力は全員に及ぶ。出願の放棄、取下げ、審判について、単独では不可能である。特許共有者の権利について、特約がない限り、均等かつ不可分の持分を有する。侵害訴訟について、特約がない限り、他の共有者に報告なしに、自分の利益のための訴えの提起が可能である。ただし、その手続は、全員の名義で行うべであるが、他の共有者は、費用負担の義務はない。無効審判請求に対応について、単独で応訴が可能である。但し、その手続は全員の名義で行わなければならない。発明の自己実施について、相手の同意なく自己実施は可能である。持分の譲渡や第3者への実施許諾については、特約のない限り、同意が必要となる。失効した特許の回復請求について、長官の許可を得て、単独で請求することが可能である。

ライセンス契約について、特許庁長官と中央政府が手続を管理する権限を有しており、必ず登録の義務がある。その登録に際し、長官は、契約期間や条件などを審査する。また、契約条件が外国為替規制、消費者保護規則、独占的・制限的取引慣行を遵守しているかを検討する。一つ注目すべきことは、ライセンス契約に含めることが許されない条項が特許法の中に規定されていることである（日本の公取委のガイドラインに当たる）。また、ライセンサーがライセンシーに課することが出来ない制限として、地域の制限、事業の制限、応用の制限、期間の制限などが特許法の規定に存在する。

ロイヤルティ支払いに関する規制について、インドにおけるライセンス契約には、インド準備銀行などの政府機関の発する通達による規制があることに注意が必要である。外国のライセンサーの場合に、実施料の上限があるが、自動認可による支払いも認めている。

## (3) 韓国

法制においては、日本とそれほど大きな違いは存在しない。特許共有の法的性格について、別途規定はないが、学説・判例は、民法上の合有を前提としながら、民法上共有も認めている。自己実施の場合、他の共有者に相当な補償が必要かについて、多数説は、補償が不要であるとする。その根拠は、自己実施の利益には持分の効果が発生しないことが挙げられている。産学共同研究による特許共有に対する大学の対策について、個別契約の問題であるが、

契約の最近の傾向として、企業の利益の一部を補償し、一定期間(2-5年)内に実施しない場合、大学が第三者と実施契約の締結が可能な権利を与えることも見られる。

持分の放棄について、明文規定ないが、特許の共有が、民法上の共有か合有かによって結論が異なる。共有とする場合は、持分の処分は可能となるが、合有とする場合は、処分・変更により全員の同意が必要となる。持分の帰属についても結論が異なる。共有とする場合は、他の共有者に持分の比率により配分される。合有とする場合は、他の共有者に均等に配分される。単独での侵害訴訟の提起について、明文規定はないが、学説は、差止請求、損害賠償、刑事告訴が可能であるとする。

実態において、韓国では、共同研究の重要性が認識されている証拠として、登録率と権利紛争率が上げられている。つまり、登録率('90-'97年出願基準)において、内国人全体出願比率50.1%に対して、共同研究出願比率が64.2%であり、権利紛争率('90-'02年登録特許)において、内国人全体特許が0.26%であるのに対して、共同研究特許が0.50%である。これは、共同研究の場合が単独出願または特許より高いことを示すものである。

共同研究のための政府の取り組みとして、共同研究関連予算の増額を挙げることができる。つまり、1982年300億ウォンであったのが、2002年には、5兆ウォンに上っている。また、共同研究の優遇策として、出願手数料を50%減免する措置が取られている。また、2007年2月に、中小企業のための共同研究開発契約ガイドラインについての調査研究報告書が特許庁に提出されている。

#### (4) 台湾

法制においては、日本とそれほど大きな違いは存在しない。特許発明の実施について、自己実施の場合、共有者の同意なしで可能であるが、他の共有者への補償義務関連規定は存在しない。

注意すべきことは、台湾の専利法上、専用実施と通常実施との区別がなされていないことである。また、登録は、第三者対抗要件となっている。したがって、契約により効力が発生する。

持分の放棄は他の共有者から同意が必要かについて、関連規定がない。解釈上は、形成権であるため放棄自由であるとする見解も見られる。単独による侵害訴訟の提起について、差止請求、損害賠償請求につき、専利法上明文の規定はない。しかし、民法821条の適用により、単独で可能となる。ただし、損害賠償に関しては、共有者全員にすべきである。判例は、損害賠償につき単独請求を認めている。

刑事告訴は、2003年刑事罰規定の廃止により、刑事告訴自体が不可能となっている。改正以前においては、単独で可能であった。

最近の傾向として、2004年、司法院で知的財産法院設置案が可決されて以来、「知的財産裁判所組織法案」(日本の知的財産高等裁判所法に当たる)、「知的財産案件審理法案」が成立して2007年3月から施行される予定のようである(詳しくは、<http://www.tiplo.com.tw/pdf/TIPL02007IPseminar/TEXT/Text3-litigation3.pdf>を参照)。

#### (5) 全体のまとめ

現在の状況では、調査対象国において、共有特許について問題認識がまだ低い。実態調査

の結果、権利帰属については、共有よりは、単独所有を望む傾向が強い。大学の不実施補償の問題などはまだ想定外のものである。しかし、海外機関、大学との共同研究の機会が増えており、徐々にではあるが、重要性を認識始めている。参考までに、1990－2004年までのOECD会員国及びアジア主要競争国を対象として、国際共同研究による特許出願数及び国際共同研究比率を参考に、調査対象国(インド除外)の状況をまとめてみると以下の通りである。

国	国際共同出願件数	国別出願数 (複数出願人考慮)	国際共同出願比率
日本	(対韓 1,779)3,423	152,253	2.2%
中国	(対韓 90)134	539	24.9%
韓国	(対日 1,779)2,790	790,977	0.4%
台湾	(対日 34)80	2,122	3.8%

(以上、韓国特許庁、「特許動向 2005」、p65 参照)

この表で見ると、国際共同研究による出願件数が一番多いのは、日本であり、国際共同出願比率が最も高いのは、中国である。日本は、韓国と最も多くの国際共同研究(1,779/3,423)を行っており、中国は、韓国と最も多い国際共同研究(90/134)を行っており、台湾は日本(38/80)とに集中している。以上から見ると、国際共同研究において日本、中国、韓国、台湾が其々依存しあう割合が非常に高いことが分かる。

帝塚山大学法政策学部 助教授  
高 榮洙