

2. 各国調査結果

2-1 日本レポート

立命館大学法学部 助教授

宮脇 正晴

(1) 調査報告書

1. 特許の共有

(1) 特許権の共有

① 特許権が共有可能かどうか。

わが国の特許法上、特許権の共有は可能である。特許権の共有状態が生じる原因としては、特許を受ける権利が共有されている発明が登録に至ったこと、特許権の一部譲渡、及び特許権の複数の者による相続が挙げられる。

② 特許権の共有に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。

特許権の共有に関するわが国の特許法の規定は、次の通りである（以下に掲げる規定で、特に法律名が掲げられていないものは全て特許法の規定である）。67条の2第4項（存続期間の延長登録出願）、72条1項（持分譲渡、質権設定）・2項（実施）・3項（実施許諾）、107条（共有者が国等を含む場合の特許料）、132条2項（審判被請求）・3項（審判請求）・4項（審判手続の中断等の効力）、及び195条5項（共有者が国等を含む場合の手数料）。

また、特許を受ける権利に関する規定として、33条3項（持分譲渡）、38条（共同出願）、及び195条5項・6項（共有者が国等を含む場合の手数料）がある。

この他、特許法に規定の無い事項については、民法の共有の規定（民法249-264条）により規律される（民法264条）。

特許権の共有に関する問題について、政府機関等によるガイドライン等は特に存在しない。

③ 法制面において、産学・官学・学学の連携形態の違いにより、共有特許権の取扱いに違いが見られるか。

連携形態の違いによって、法律上の扱いが異なることはない。

④ 一般の有体物（動産、不動産）の共有と、特許権の共有との、法律上の取り扱いの比較。

所有権の共有の場合、各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる（民法249条）。持分権の処分については、明文の規定は無いが、各共有者が自由にこれをなしうると解されている。特許権の共有の場合、後に詳しく述べるように、各共有者は原則として自由に実施をなしうる反面、譲渡、質権設定や実施許諾については他の共有者の同意が必要となる。所有権と特許権とで、共有についてこのような差異が生ずるのは、客体の性質の差異（所有権：有体物、特許権：無体物）によるとの説明が通説化している（詳細については、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）

301 頁以下を参照)。

⑤法律上、明文規定が無い場合の取り扱いとその根拠等。

明文の規定が無い問題としては、後述の各共有者単独での損害賠償請求・差止請求の可否及び審決取消訴訟の各共有者の単独提起の可否などが挙げられる。これらについては、それぞれ以下の(7)及び2.(5)を参照されたい。

(2)特許発明の実施

①他の共有者の同意が必要か。

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(73条2項)。

②自己実施の場合、他の共有者に相当の補償をする必要があるのか。

上記の通り、契約でその旨定めない限りは、他の共有者に補償をする必要は無い。

③特許発明の実施について、大学等の自己実施しない、又はできない機関では、どのような方策がとられているのか(予め契約に盛り込む、不実施補償を設定する、他)。

上記の通り、73条2項にいう「契約で別段の定め」をしない限り、各共有者は自由に自己実施できるので、大学等の実施能力の無い共有者は、あらかじめ契約で不実施補償等について定めておく以外に方策は無いと思われる。

(3)実施権の許諾

①一方の共有者が第三者に実施権を許諾するために他の共有者の同意が必要か、また、排他的実施権設定と非排他的実施権でまたは国籍などによる実施権の許諾上の制限があるのか。

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(73条3項)。従って、いかなる種類の実施権であっても、各共有者は単独で許諾することはできない。また、国籍による制限は存在しない。

②実施権の許諾によって得られた実施料は、各共有者に分配されるのか。

分配の額や方法については、共有者間の契約に基づき行われることとなる。

③実施権の許諾には、登録が必要か。ある場合具体的な手続は何か。

専用実施権(77条)については、登録が効力発生要件となっている。専用実施権の設定の

登録を申請するときは、申請書には、(i)専用実施権の範囲及び(ii)登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときはその定め、を記載しなければならない(特許登録令 44 条 1 項)。その他、手続については、特許登録令に従ってなされる。通常実施権(許諾によるもの)については、登録は効力発生要件ではなく、対抗要件となっている(99 条 3 項)。

(4) 持分の移転の制限

①一方の共有者がその持分を第三者に譲渡するためには、他の共有者の同意が必要か、また、国籍による制限があるのか。

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(73 条 1 項)。国籍による制限は存在しない。

②一方の共有者がその持分を第三者にライセンスするためには、他の共有者の同意が必要か、また、国籍による制限があるのか。

(3)①を参照されたい。

③一般承継による一方共有者の持分の移転に他の共有者の同意が必要か。

一般承継の場合、共有持分は当然に承継されると解されており、他の共有者の同意は不要である。

④持分の移転に登録や届出が必要か。

特許権の移転は、一般承継によるものを除き、登録が効力発生要件となっている(98 条 1 項 1 号)。共有持分の移転については、上述の通り他の共有者の同意を要するので、登録申請にはこれを証明する書面の添付が必要となる(特許登録令 30 条 1 項 2 号。ただし、同 3 項参照)。一般承継の場合は、移転の効力はその一般承継により発生するが、その場合、遅滞無く特許庁長官に届出をしなければならない(98 条 2 項)。

⑤持分のライセンスに登録や届出が必要か。

(3)③を参照されたい。

⑥一方の共有者がその持分を第三者に譲渡する場合、特許権の実施に必要なノウハウの取扱いはどうにするのか。

当事者間の契約によって定められる。

(5) 持分の担保権設定

①持分を目的として設定できる担保権には、どのようなものがあるのか。

特許法上、特許権については質権設定が認められている。ただし、現実に質権の利用例は少ないとされ、譲渡担保や買戻特約付譲渡などにより、形式的には特許権を移転する方法が活用されているといわれている（中山信弘編『注解特許法〔第3版〕上巻』（青林書院、2000年）912頁〔田倉＝奥野〕参照）。

②担保権の設定に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）に定められているのか。

質権の設定に関する規定については、次の③及び④にあるとおり、73条1項及び98条1項3号がある。

③一方の共有者がその持分を目的として担保権を設定するためには、他の共有者の同意が必要か、また国籍による制限があるのか。

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として質権を設定することができない（73条1項）。国籍による制限は存在しない。

④持分を目的として担保権を設定するには、登録や届出が必要か。

質権設定については、登録が効力発生要件となっている（98条1項3号）。

(6) 持分の放棄

①一方の共有者がその持分を放棄するためには、他の共有者の同意が必要か。

共有持分の放棄について、特許法上明文の規定は存在しないが、他の共有者の同意を要しないものと考えられる。

②一方の共有者がその持分を放棄した場合、その持分は、誰に帰属するのか。

他の共有者に帰属する（民法255条）。

③持分を放棄するときに登録や届出が必要か。

持分の放棄自体についての登録は不要であるが、当該放棄の結果生ずる持分の移転については登録が効力発生要件となる（98条1項1号）。

④持分の放棄時、残存する権利等の制約があるか。

上記③で述べたほか、特に制約は無いと思われる。

(7) 侵害訴訟の提起

①共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で差止請求が可能か。

これについては明文の規定は存在しないが、各共有者は単独で差止請求をなしうると解されている。

②共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で損害賠償請求が可能か。

これについては明文の規定は存在しないが、各共有者は単独で自己の持分割合に応じた損害賠償請求をなしうると解されている。

③共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で刑事告訴が可能か。

わが国においては、特許権侵害罪（196条）は非親告罪であり、告訴はそもそも不要である。

④大学等が提訴された場合、その訴訟費用は誰が支払うのか。

訴訟費用については、裁判所の職権により定められる（民事訴訟法67条1項）。訴訟費用は原則として敗訴者負担となるが（同61条）、勝訴の当事者による、その権利の伸張や防御に必要な行為によって生じた訴訟費用については、その勝訴当事者の負担となる場合がある（同62条）。一部敗訴の場合は、裁判所の裁量による（同64条）。敗訴者が共同訴訟人の場合、等しい割合で訴訟費用を負担するのが原則であるが（同65条1項本文）、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる（同65条1項ただし書）。

⑤また、大学等が敗訴となった場合、損害賠償は誰が支払うのか。

大学等が共有特許権者の場合で、その持分に基づく侵害訴訟に敗訴した場合、誰も損害賠償を支払うことは無い。大学が特許権者から侵害訴訟を提起され、損害賠償請求が認容された場合、大学は当然にその認容額を支払うこととなる。

(8) 無効審判請求に対する防御

①共有特許権に対し、特許無効の審判または特許無効の訴訟が提起された場合、一方の共有者単独で特許の防御ができるか。

共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない（132条2項）。

②大学等が提訴された場合、その訴訟費用は誰が支払うのか。

特許無効審判における費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときには審判による決定をもつて、職権で、定められる（169条1項）。費用負担については民事訴訟法の訴訟費用の負担に関する諸規定（民事訴訟法61-66条。これについては上記④を参照されたい）が準用される（169条2項）。

③また、大学等が敗訴となった場合、損害賠償は誰が支払うのか。

審判において損害賠償が問題となることはない。

(9) 外国出願の制限

①共有特許権を外国出願する場合、特許法等の準拠する法律によるもの。又は、その他の制限はあるか。

当該国の法律による。

②外国出願に対する費用分担はどのようにするのか。

当事者間の契約により定められる。

(10) その他

①「不実施補償」の存否、根拠、料率、代替措置など。

既に述べたとおり、不実施補償は当事者間の契約によってはじめて生ずるものである。いったん特許出願がなされてしまうと、実施能力のない当事者は実施能力のある当事者に不実施補償を約束させるための法的手段がなくなってしまうので、実施能力のない当事者としては、出願前にあらかじめ不実施補償契約を締結しておくことを要する（後述の通り、特許を受ける権利が共有にかかる場合は、共同出願が義務付けられているため）。

②侵害訴訟の既判力の射程範囲。

損害賠償請求については、各共有者がそれぞれの持分に基づいてするものであるため、他の共有者に対してその既判力が及ぶことはない。差止請求が認容されなかった場合は、各共有者が単独で差止請求できることの根拠をどのように考えるかによって差が出てくる。根拠を保存行為（民法252条ただし書）であることに求める場合は、共有者が単独でなした差止請求訴訟の敗訴の判決の既判力が、共有者全員に及びうる。これに対し、根拠をあくまでも各共有者の持分に基づくものとする場合は、敗訴判決の既判力が他の共有者に及ぶことはなくなる。学説上は後者が有力であると考えられる（中山前掲『工業所有権法（上）』304頁参照）。なお、差止請求が認容された場合は、上記いずれの根拠に基づいても實際上問題ない。

2. 特許を受ける権利の共有

(1) 持分の譲渡

①一方の発明者は、他の共有者の同意なく特許を受ける権利の譲渡が可能か。

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（33条3項）。

②特許を受ける権利の持分の譲渡に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。

持分譲渡については、前述の33条3項に定めがある。

(2) 特許出願

①発明者は、単独で出願が可能か。

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、特許出願をすることができない（38条）。

②共有特許権を外国出願する場合、特許法等の準拠する法律によるもの。又は、その他の制限はあるか。

外国出願については、当該国の法により規律される。

(3) 特許庁からの通知のあて先

①共同出願について特許庁の通知は誰宛になされるのか

2人以上の者が共同して出願等の手続をした場合には、原則として、各人が全員を代表することとなる（14条本文）。従って、この場合、特許庁から出願人に対してする通知については、共同出願人のうち1人に対してすれば、全員に対してしたのと同一の効力を有することとなる（中山前掲『注解特許法』120頁〔青木〕）。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出があった場合は、その代表者に対してする必要がある（14条ただし書）。

②通知のあて先に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）に定められているのか。

前述の通り、2人以上が共同してする手続に関しては、14条に定めがある。

(4) 出願の放棄・取下げ

①共同出願について、一方の発明者は、単独で出願を放棄または取下げが可能か

前述のとおり、各共同出願人は原則として全員を代表するものであるが、出願の放棄や取

下げに関してはこの例外となっており（14 条本文）、これらについては共有者全員の同意を要する。弁理士を通じて手続をする場合、放棄・取下げ等については、（出願人全員による）特別の授権がない場合は、弁理士の代理権の範囲外となる（9 条）。

②出願の放棄・取下げに関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。

出願の放棄・取下げについては、前出の 9 条及び 14 条のほか、39 条 5 項（放棄・取下げ等の効果）、41 項 3 号（優先権主張の例外）、42 条 1 項（先の出願の取下げ等）、65 条 4 項（出願公開の効果等）、193 条 2 項 1 号（特許公報）及び 195 条 9 項・10 項（手数料）が挙げられる。

(5) 審判・訴訟手続

①共同出願については、一方の発明者は、単独で審判請求や訴訟が提起できるか

特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない（132 条 3 項）ので、審判については単独で請求することはできない。

審決取消訴訟の提起については明文の規定はないが、判例は特許権の登録の前後で扱いを分けている。すなわち、拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟については固有必要的共同訴訟であると解する一方（最判平 7・3・7 民集 49 卷 3 号 944 頁 [磁気治療器]）、無効審判の審決に対する取消訴訟については、これが保存行為であることを理由に、各共有者単独での提起を認めている（最判平 14・2・22 民集 56 卷 2 号 348 頁 [ETNIES]）。

②審判・訴訟手続に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。

審判手続一般については、121-170 条に定めがある。また、審判においては民事訴訟法の規定も多数準用されている（145 条 4 項、146 条、147 条 3 項、151 条）。

また、審決取消訴訟については、178-184 条の 2 に定めがある。特許法に定めのない事項については、行政事件訴訟法の定めるところによる。

3. その他、共同研究や産学・学学連携を促進するための特別な政策や制度があるのか

産学連携を促進するため、TL0(Technology Licensing Organization)による、大学研究者の研究成果の特許化し、それを民間企業等へ技術移転することが促進されている。TL0 に関する法律として、大学等技術移転促進法がある。また、文部科学省は知的財産本部整備事業を進めており、これにより現在 34 の大学に知的財産本部が存在し、大学における知的財産の創出・管理等を担っている。

また、内閣の知的財産戦略本部による、知的財産推進計画 2006 <<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/060609keikaku.pdf>> 34-37 頁には、

産学連携の促進についての様々な施策が盛り込まれている。

(2) 判例資料

帝塚山大学 事務局

1. 損害賠償請求事件

平成 16 年 3 月 25 日 大阪地裁平成 12 年(ワ)第 523 第 8 号

要旨：「生体内分解吸収性外科用材料及びその製造法」に関する発明について被告と共同出願した原告が、原被告間には、原告が上記発明を実施しない代わりに、被告が当該発明を実施した際には、別途協議して定める対価を支払う旨の合意があるにもかかわらず、被告がその対価を支払わないと主張して、債務不履行に基づき対価相当額の損害賠償を請求した事案で、被告新製品は、本件発明の技術的範囲に属するものではなく、均等も成立しないから、被告が本件発明の実施品である被告製品を製造販売していたのは、被告新製品の製造販売までであるとした上で、その対価の算定につき、本件発明の実施につき第三者に実施権を設定する際の実施料を基礎としつつ、共有者としての被告の地位及び医療用用具の製造販売に伴う種々のリスクの負担等の要素を勘案して相当な割合を定め、上記被告製品の総売上額に乗じて算定するのが相当であるとした事例（TKC 提供判決概要）。

2. 特許権再実施料請求事件

平成 16 年 2 月 25 日 東京地裁平成 14 年(ワ)第 28205 号

要旨：原告が、発明の名称を「斜面切取工法」とする発明についての特許権の共有持分権を有し、同特許権について、被告のために専用実施権を設定したとして、被告に対し、専用実施権に係る未払い実施料等を請求した事案で、原告は、本件特許権の共有契約の締結後、共有者の A にあてて、原告が本件特許権の権利者の名義のみを有し、実質的な権利を持たない旨の確約書を交付したことがあるが、本件専用実施権設定契約書の記載からすれば、後日確約書が作成されたからといって、原告から A に譲渡された権利が、共有持分権ではなく、特許権であったと判断するのは相当でなく、他方、原告主張の内容の専用実施権設定契約の合意が成立したともいえないとして、被告及び B が、原告及び A に対し、工事施工高の 0.3% に相当する実施料を支払う旨の合意の成立を認め、原告の請求を一部認容した事例（TKC 提供判決概要）。

3. 特許取消決定取消請求事件

平成 14 年 3 月 25 日 最高裁二小法廷平成 13 年(行ヒ)第 154 号

要旨：上告人及び訴外会社は「パチンコ装置」の共有特許権者であるが、この特許につき異議申立てがなされ、請求項 1 に係る特許を取り消す旨の決定がなされたため、当該決定の取消し請求した事案において、特許権の共有者の 1 人は、共有に係る特許の取消決定がされたときには、特許の消滅を防ぐ保存行為として、単独で取消決定の取消訴訟を提起することができるとして、これを固有必要的共同訴訟とした原判決を破棄し、原審に差し戻した事例（TKC 提供判決概要）。

4. 特許取消決定取消請求事件

平成 13 年 3 月 12 日 東京高裁平成 12 年(行ケ)第 47 第 0 号

要旨：原告及び訴外 A は名称「パチンコ装置」の共有特許権者であるが、この特許につき、異議申立てがなされたところ、請求項 1 に係る特許は取消す旨の決定がなされたため、原告が

取消決定の取消を求めた事案で、共有に係る特許権についての取消決定を取消するか否かは共有者全員につき合一に確定する必要があるから、上記訴えは共有者全員で提起することを要する固有必要的共同訴訟と解すべきで、原告のみの訴えは不適法であるとして、訴えを却下した事例（TKC提供判決概要）。

5. 特許料納付書却下処分取消等請求控訴事件

平成12年10月31日 東京高裁平成12年(行コ)第50号

要旨：特許料の追納期間の経過により消滅した共有特許権の回復のためとして提出のあった特許料の納付書を却下した処分に対する異議申立てに対する原判決は、右納付書の提出をもって特許料の追納に当たるとし、それを却下した処分に対する異議申立ても実質は特許権の回復の求めにほかならず、共有者全員の1個の権利の成否を決めるものである点で共有者全員につき合一に確定する必要があるとしているが、右の特許料の追納は特許権の存続を図るための共有の保存行為であって必要があれば、申立人に名を連ねていない者につき手続要件の不備として補正をもって足り、これをしなかった原判決は違法であるとの控訴理由は、その骨子において特許法112条の2の定める共有の保存行為にほかならないというものであるところ、同条は特許料の不納付により消滅した特許権の回復であって、その効果は保存行為の範疇を超えるものであることは明らかであるから、採用することはできず、また、その主張する補正による審査請求人の補充は法定事由に該当せず、異議申立てが不適法とされた事由に関する補正は不可能であって控訴理由は採用できない、とした事例（第一法規提供判示事項）。

6. 特許料納付書却下処分取消等請求事件

平成12年1月25日 東京地裁平成11年(行ウ)第16第2号

要旨：1. 特許料の追納期間の経過により特許権は納付期限の経過時にさかのぼって消滅したものとみなされるところ、その存在しない特許権についての特許料の納付を求める行為は、これを善解するとき特許法112条の2の規定する特許料の不納付により消滅したとみなされた特許権の回復を求めるための特許料の返納に当たると解され、その実質は消滅した特許権の回復を求めるもので共有者全員の有していた1個の権利の成否を決めるものであるから、共有者全員につきこれを合一に確定する必要があるが、当然に本件異議申立ては共有者全員によって行われるべきところ、共有者の1人である原告のみによってなされた本件申立てを不適法として却下した決定は正当である、とした事例（第一法規提供判示事項）。

2. 特許を受ける権利又は特許権が共有に係る場合には、特許権の発生及び消滅に関する判断は共有者全員の有する1個の権利の成否を決めるものであって、共有者につきこれを合一に確定する必要があるから、共有に係る特許権の発生及び消滅に関する手続は共有者全員によって行われる必要があると解するのが相当であり、特許法が共有の特許を受ける権利につき共同の出願を定め、これに違反する出願には拒絶査定があり、特許された場合でも無効となる旨を定め、共有特許権については、共有者を審判当事者とする請求においては共有者全員が、その当事者とならなければならない旨を規定しているのは、右と同様の趣旨に出たものである、とした事例（第一法規提供判示事項）。

7. 拒絶査定不服審判審決取消訴訟事件

昭和 50 年 4 月 24 日 東京高裁昭和 43 年(行ケ)第 13 第 8 号

要旨: 1. 共同出願にかかる実用新案登録出願拒絶査定に対する不服審判の審決取消訴訟は、当該共同出願人の一部の者においてもこれを提起することができる、とした事例(第一法規提供判示事項)。

2. 共同出願にかかる査定に対する不服審判において、当該申立を排斥した審決の取消を求める訴は、当該共同出願人の一部の者においてこれを提起することができる、とした事例(第一法規提供判示事項)。

(3) 実態調査

a) 奈良先端科学技術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大学 教授
久保 浩三

- ① 国内間または異国間における共同研究の事例があるのか。

回答：国内間一年間 120 件程度。異国間一委託・共同研究合わせて通算 6 件

- ② 共同研究の事例がある場合、国内間と異国間との共同研究の占める比率は。また、其々の場合その成果の占める割合は。

企業からの共同、受託研究に関して言えば、金額で、国内間：異国間＝80%：20%

- ③ 共同研究の数量。分析可能であれば、産学・官学・学学の連携形態について特徴があるかどうか。

回答：

	共同研究	委託研究	合計
産学	90%	10%	
官学	数件	90%	
学学	10%	数件	
合計	120 件程度	80 件程度	200 件程度

特徴

企業とは共同研究、国からは委託研究が主流。

理由—オーバーヘッドは共同研究は 10%、受託研究は 30%のため。大学によって、異なるが、概ね同じ。

- ④ 共同研究に国費（補助金等）が入った場合の、特許（又は、特許を受ける権利）の取り扱いに関する制約条件などがあるかどうか。

回答：日本版バイドール条項。

- ⑤ 特許権を共有する事例があるのか。

回答：あります。

- ⑥ 共有特許の数量。可能であれば、産学・官学・学学の連携形態について分類と特徴があるかどうか。産学連携で有名な事例や特別な事例はあるか。

回答：17 年度実績で、出願数 127 件、産学 46 件、官学 1 件、学学 2 件です。

事例については、守秘が課せられているの、ご容赦下さい。

⑦ 特許権を共有する事例がある場合、国内間と異国間との間に、特別な取り扱いがあるのか

回答：個々事情が異なり、海外だから特別ということはありません。

⑧ 自国に進出している海外企業や、海外企業との合弁企業との間における取扱いは特別なものであるか。

回答：特別な取扱いはありません。

⑨ 特別な取り扱いがある場合、その背景と内容は何であるのか

回答：

⑩ 異国間における権利共有について局面する問題は何か

回答：特別な取扱いはありません。

⑪ 政府機関による産学連携に関する（含む、推進する）ための政策や条例等はあるか。あるとすればどのようなものか。また、最近の目立った動向はあるか。

回答：知的財産推進計画 2006 内で、大学に関して多数の事項が、決められています。

国際水準の産官学連携体制の整備

リサーチツール、MTA、ソフトウェア等特定領域へのガイドラインの策定

知的財産専門人材の育成・確保 等

⑫ 地方自治体等による産学連携に関する政策や条例等はあるか。あるとすればどのようなものか。また、最近の目立った動向はあるか。

回答：地方自治体による産学連携事業への参画（都市エリア等）

⑬ 技術分野、電機、機械、医薬・ライフサイエンス等により、共有特許の契約形態、補償のしかた等に違いがあるのか。

回答：あります。

医薬・ライフサイエンスは、特許の意識が高く、情報系は特許よりも、プログラム等の著作権として移転する場合があります。

⑭ 大学単独の特許、並びに共有特許は、機関帰属か、個人（教授等）帰属か。

回答：大学が継承すれば機関帰属、継承しないときは個人帰属となります。

⑮ 学内の特許に関する体制はどうしているか（TLOや知的財産本部等の設置や大学では知的財産本部等の窓口が一本化されているか、職務発明規程等はあるか、等）。

回答：窓口が一本化され、職務発明規程等も整備されています。

⑯ 産学の契約について、契約書作成と締結は誰がどのように実施しているのか。

回答：

契約の名義：

産学連携（共同研究、委託研究） 学長名

特許の契約（出願、共有実施、実施許諾） 知的財産本部長名

契約の実務：

産学連携（共同研究、委託研究） 研究協力課

特許の契約（出願、共有実施、実施許諾） 知的財産本部

⑰ 共有特許を積極取得するか、（自大学または他社・他大学への）権利譲渡により単独化を図るのか。

回答：個別ケースによって判断しています。

⑱ 共有相手に対し、不実施補償や費用負担等の要求を行うか。

回答：原則行いますが、個別ケースにより柔軟な対応を行っています。

- ⑱ 発明内容（基本発明・応用発明、研究分野など）、発明者の属性（教授や学生、注力分野や衰退分野など）、共同研究相手の属性（産・学・官、国内・海外、大手・中小、機関・個人、事業分野など）により取り扱いは異なるか。

回答：異なります。これは、企業においても知財戦略として、現れます。

b)関西某大学¹

立命館大学知的財産本部 教授
飯田 紘雄

- ① 国内間または異国間における共同研究の事例があるのか。

回答：国内間があります。異国間も少数ですがあります。

- ② 共同研究の事例がある場合、国内間と異国間との共同研究の占める比率は。また、其々の場合その成果の占める割合は。

国内間：異国間＝99%：1%

- ③ 共同研究の数量。分析可能であれば、産学・官学・学学の連携形態について特徴があるかどうか。

回答：

	共同研究	委託研究	合計
産学	23	152	175
官学	2	45	47
学々	不明	1	1

(2005年度の数字)

- ④ 共同研究に国費（補助金等）が入った場合の、特許（又は、特許を受ける権利）の取り扱いに関する制約条件などがあるかどうか。

回答：あります。日本版バイドール条項といわれるものです。（国に対する無償許諾等）

- ⑤ 特許権を共有する事例があるのか。

回答：あります。

- ⑥ 共有特許の数量。可能であれば、産学・官学・学学の連携形態について分類と特徴があるかどうか。産学連携で有名な事例や特別な事例はあるか。

回答：あります。

	出願未登録	登録	合計
産学	81	15	96
官学	4	0	4
学々	4	0	4
合計	89 (重複カウント6)	15	104 (重複カウント6)

- ⑦ 特許権を共有する事例がある場合、国内間と異国間との間に、特別な取り扱いがあるのか

回答：前例（異国間での共有）がないため、比較できない。

- ⑧ 自国に進出している海外企業や、海外企業との合弁企業との間における取扱いは特別なものであるか。

¹ 調査項目への回答にあたり、大学名は伏せることにより公開の許可をいただいた。

回答：特に前例はない。

- ⑨ 特別な取り扱いがある場合、その背景と内容は何であるのか

回答：前例なし

- ⑩ 異国間における権利共有について局面する問題は何か

回答：前例なし

- ⑪ 政府機関による産学連携に関する（含む、推進する）ための政策や条例等はあるか。あるとすればどのようなものか。また、最近の目立った動向はあるか。

回答：あります。

政策や条例

大学知的財産整備事業による体制整備

特許出願料、維持費の減免

特許庁標準テキストなどの配布

N E D Oフェロー、産学連携コーディネータの大学派遣

J S Tによる、海外出願の援助、調査の協力

研究費の補助、委託で企業と大学の組み合わせでの申請

経済産業省 地域新生コンソーシアム研究開発事業（委託費）

総務省 戦略的情報通信研究開発推進制度

消防庁 消防防災科学技術研究推進制度

J S T 戦略的創造研究推進事業

など

最近の目立った動向

国際産学連携への関心を高める施策が多い。

- ⑫ 地方自治体等による産学連携に関する政策や条例等はあるか。あるとすればどのようなものか。また、最近の目立った動向はあるか。

回答：地方自治体による産学連携事業への参画（都市エリア等）

特区による税金の免除など

- ⑬ 技術分野、電機、機械、医薬・ライフサイエンス等により、共有特許の契約形態、補償のしかた等に違いがあるのか。

回答：あります。

電機（特に半導体、テレビ、携帯電話などの累積的技術）、自動車などは業界で大量の特許をクロスライセンスしており、不実施補償の交渉が難しく、また、支払ってもらえる場合でも実施料率が低くなる可能性が高くなります。

薬品、化学、鉄鋼などは、不実施補償を支払う傾向があります。

- ⑭ 大学単独の特許、並びに共有特許は、機関帰属か、個人（教授等）帰属か。

回答：大学が継承すれば機関帰属、継承しないときは個人帰属（または個人と企業との共有）となります。

- ⑮ 学内の特許に関する体制はどうしているか（T L Oや知的財産本部等の設置や大学では知的財産本部等の窓口が一本化されているか、職務発明規程等はあるか、等）。

回答：窓口が一本化され、職務発明規程等も整備されています。

- ⑯ 産学の契約について、契約書作成と締結は誰がどのように実施しているのか。

回答：

契約の名義：

産学連携（共同研究、委託研究） 理工学総合研究機構長の名前で締結

特許の契約（出願、共有実施、実施許諾） 理事長の名前で締結

契約の実務：

契約書作成。契約交渉等の実務は、本学リサーチオフィスが窓口となって行います。

- ⑰ 共有特許を積極取得するか、（自大学または他社・他大学への）権利譲渡により単独化を図るのか。

回答：個別ケースによって判断しています。

- ⑱ 共有相手に対し、不実施補償や費用負担等の要求を行うか。

回答：原則行いますが、個別ケースにより柔軟な対応を行っています。

- ⑲ 発明内容（基本発明・応用発明、研究分野など）、発明者の属性（教授や学生、注力分野や衰退分野など）、共同研究相手の属性（産・学・官、国内・海外、大手・中小、機関・個人、事業分野など）により取り扱いは異なるか。

回答：異なります。

c)東北大学

帝塚山大学 事務局

①国内間または異国間における共同研究の事例があるのか。

国内 18年度 529件見込み含む、17年度 479件

海外

海外企業との契約集計（成約契約のみ）

	2003年度	2004年度	2005年度
契約件数	2	2	4
種別			
共同研究	2	2	2
受託研究			1
学術指導			1
相手企業国籍			
米国	2	1*	1
フランス		1*	
韓国		1	1
中国			1
シンガポール			1

*米国・フランス企業との共同契約

②共同研究の事例がある場合、国内間と異国間との共同研究の占める比率は。また、其々の場合その成果の占める割合は。

回答：国立大学が法人化したのが近年であるため、まだ金銭請求を行うような段階にないことが多い。

③共同研究の数量。分析可能であれば、産学・官学・学々の連携形態について特徴があるかどうか。

回答：産学が圧倒的に多く、官学・学々のケースは少ない。

④共同研究に国費（補助金等）が入った場合の、特許（又は、特許を受ける権利）の取り扱いに関する制約条件などがあるかどうか。

回答：日本版バイドール法の適用など

⑤特許権を共有する事例があるのか

回答：多数

⑥共有特許の数量。可能であれば、産学・官学・学々の連携形態について分類と特徴があるかどうか。産学連携で有名な事例や特別な事例はあるか。

回答：

⑦特許権を共有する事例がある場合、国内間と異国間との間に、特別な取り扱いがあるのか

回答：国内の場合は雛形を用意しているが、外国企業との間では相手側が雛形を持っていることが多い。また、異国間では言葉の壁があり、意思の疎通がとりにくい。学々の場合はそれぞれ大学が自国で特許をとろうということもあるが、産学では企業がいずれの国においても特許を取得することを望む。最近では企業が買い取ってくれることも多く見られる。

⑧自国に進出している海外企業や、海外企業との合弁企業との間における取扱いは特別なものであるか。

回答：特に差はない

⑨特別な取り扱いがある場合、その背景と内容は何であるのか

回答：

⑩異国間における権利共有について局面する問題は何か

回答：言語の違いに対応できるだけでなく、相手国の事情に精通する専門家の不在が問題である。

⑪政府機関による産学連携に関する（含む、推進する）ための政策や条例等はあるか。あるとすればどのようなものか。また、最近の目立った動向はあるか。

回答：

⑫地方自治体等による産学連携に関する政策や条例等はあるか。あるとすればどのようなものか。また、最近の目立った動向はあるか。

回答：

⑬技術分野、電機、機械、医薬・ライフサイエンス等により、共有特許の契約形態、補償のしかた等に違いがあるのか。

回答：ライフサイエンス系は一件の重みが大きく、当たれば大きい。一方、電機・機械系は一つの製品に多くの特許が組み込まれるので、一件の重みが小さい。また、ライフサイエンス系には MTA の契約が多い。

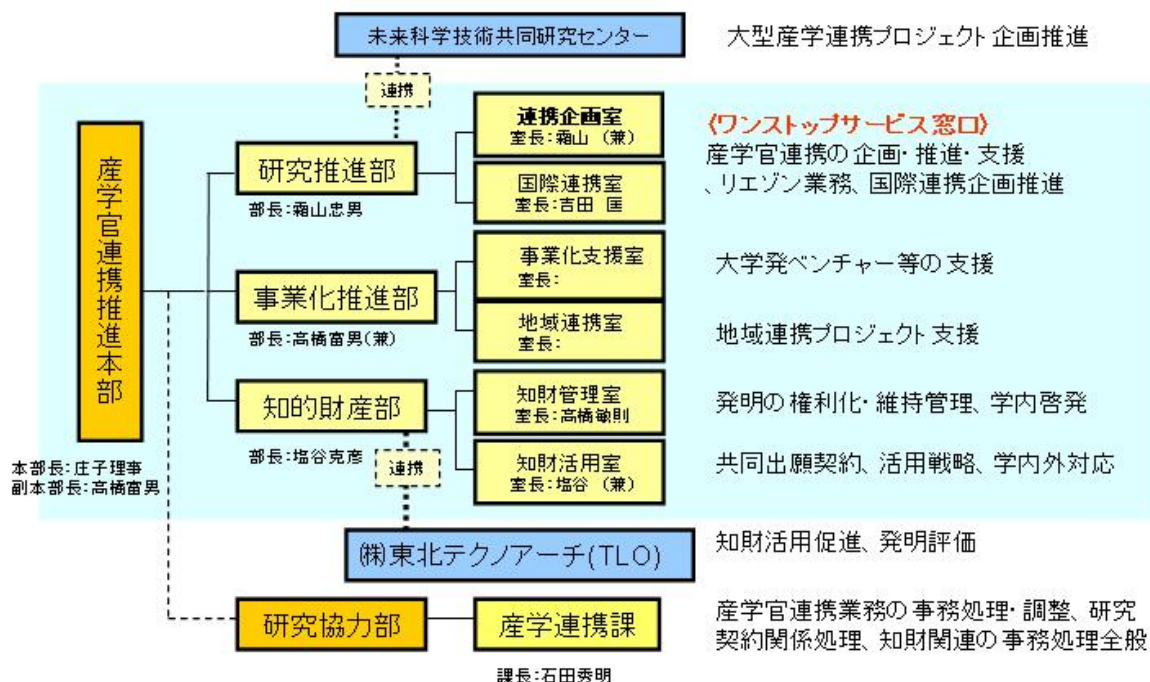
⑭大学単独の特許、並びに共有特許は、機関帰属か、個人（教授等）帰属か。

回答：機関帰属である。

⑮学内の特許に関する体制はどうしているか（TLOや知的財産本部等の設置や大学では知的財産本部等の窓口が一本化されているか、職務発明規程等はあるか、等）。

回答：発明等規程有り

東北大学産学官連携推進本部組織



(東北大学産学官連携推進本部 web ページ参照<<http://www.rpip.tohoku.ac.jp/>>)

⑯産学の契約について、契約書作成と締結は誰がどのように実施しているのか。

回答：共同研究、受託契約、学術指導契約等は、部局事務が担当する。研究推進部が交渉、チェックする。共同出願契約は、知的財産部が作成、交渉する。MTA は知財係が担当する。秘密保持契約は各教官が担当する。

⑰共有特許を積極取得するか、(自大学または他社・他大学への)権利譲渡により単独化を図るのか。

回答：積極的には取得しないが仕方なく取得することになり、結果として共有特許が半分以上である。企業の持分を買い取ることはまずあり得ない。

⑱共有相手に対し、不実施補償や費用負担等の要求を行うか。

回答：不実施補償とは言っていない。実施に応じて対価を要求する、できれば費用負担も願う。

⑲発明内容（基本発明・応用発明、研究分野など）、発明者の属性（教授や学生、注力分野や衰退分野など）、共同研究相手の属性（産・学・官、国内・海外、大手・中小、機関・個人、事業分野など）により取り扱い異なるか。

回答：産学においても基本発明は相手が大企業であればある。学生が単独で研究をするということではなく、教職員と共に取り組んでいるので属性の違いで扱いが大きく変わ

るということはない。相手方の契約書の持ち出しというのは5%程度である。費用負担と対価の支払いについてはどのケースにおいても細かい交渉がなされる。

d)東京工業大学

帝塚山大学 事務局

①国内間または異国間における共同研究の事例があるのか。

回答：異国間における共同研究 2004 年 1 件、2005 年 3 件。国内間における共同研究 2005 年 381 件。

②共同研究の事例がある場合、国内間と異国間との共同研究の占める比率は。また、其々の場合その成果の占める割合は。

回答：

③共同研究の数量。分析可能であれば、産学・官学・学学の連携形態について特徴があるかどうか。

回答：ほとんどが産学による共同研究である。

④共同研究に国費（補助金等）が入った場合の、特許（又は、特許を受ける権利）の取り扱いに関する制約条件などがあるかどうか。

回答：国費が入った場合はその要項に沿うことが条件である。

⑤特許権を共有する事例があるのか

回答：ある。

⑥共有特許の数量。可能であれば、産学・官学・学学の連携形態について分類と特徴があるかどうか。産学連携で有名な事例や特別な事例はあるか。

回答：共有特許の出願数は約 180 件ぐらいであるが、正確な数字は確認していない。

⑦特許権を共有する事例がある場合、国内間と異国間との間に、特別な取り扱いがあるのか
回答：国内外で特別なルールを設けてはいない。原則的には当学の書式に沿って契約を行う。

⑧自国に進出している海外企業や、海外企業との合弁企業との間における取扱いは特別なものであるか。

回答：ない

⑨特別な取り扱いがある場合、その背景と内容は何であるのか

回答：

⑩異国間における権利共有について局面する問題は何か

回答：事例の数がほとんどないので、特徴を挙げるのは難しい。

⑪政府機関による産学連携に関する（含む、推進する）ための政策や条例等はあるか。あるとすればどのようなものか。また、最近の目立った動向はあるか。

回答：

⑫地方自治体等による産学連携に関する政策や条例等はあるか。あるとすればどのようなものか。また、最近の目立った動向はあるか。

回答：

⑬技術分野、電機、機械、医薬・ライフサイエンス等により、共有特許の契約形態、補償のしかた等に違いがあるのか。

回答：電機、機械分野に比べて、医薬、ライフサイエンス、化学関係は専ら企業側が独占するので、不実施補償という問題は発生しない。

⑭大学単独の特許、並びに共有特許は、機関帰属か、個人（教授等）帰属か。

回答：原則的に機関帰属であるが、大学の発明委員会で承継しないと決定されれば、個人の帰属になる。当学においては、研究者には大学への研究内容の報告義務がある。

- ⑮学内の特許に関する体制はどうしているか（TLOや知的財産本部等の設置や大学では知的財産本部等の窓口が一本化されているか、職務発明規程等はあるか、等）。

回答：産学連携推進本部が設置されている。一元的に届出を受け付けて、帰属の審判を実施し、出願を行っている。TLOもあるがコーディネーターは産学連携推進本部の構成員でもある。来年にはTLOも産学連携推進本部に統合される予定である。

- ⑯産学の契約について、契約書作成と締結は誰がどのように実施しているのか。

回答：

- ⑰共有特許を積極取得するか、（自大学または他社・他大学への）権利譲渡により単独化を図るのか。

回答：発明寄与度において処理するので、なんらかの理由がない限りは単独とはならず、ほとんどが共有となっている。ただし、共有することのメリットを考慮し、有償譲渡するということも選択肢として考えている。

- ⑱共有相手に対し、不実施補償や費用負担等の要求を行うか。

回答：不実施補償という言葉は使わず、実施料の負担をお願いするという言い方をしている。

- ⑲発明内容（基本発明・応用発明、研究分野など）、発明者の属性（教授や学生、注力分野や衰退分野など）、共同研究相手の属性（産・学・官、国内・海外、大手・中小、機関・個人、事業分野など）により取り扱いは異なるか。

回答：共同研究の場合はあまり基本発明というのは出ないのではないかと。共同研究の場合は企業からも予算が出るので出願もやりやすい。注力分野や衰退分野というような視点で扱いが変わることはない。

2-2 インドレポート

インド共有特許制度と産学連携

大阪工業大学知的財産専門職大学院 助教授

山名 美加

1. インドにおける共有特許制度

実態については、比較表に記入（154頁～167頁）。

2. インド特許法におけるライセンス規定

（1）インドにおけるライセンス契約の登録

インドにおいては特許庁長官（Controller）と中央政府が、ライセンス及び技術移転の手続きを管理する権限が与えられている。明示的なライセンス契約書は全てその条件を具体化する文書の形で記載されなければならない、その文書は特許庁に登録されなければならない。インド特許法68条は下記のような定めを置いている。

特許若しくはその持分についての譲渡、譲渡抵当権、ライセンス又はその他特許について何らかの権利の設定については、それらを書面として、関係当事者間の合意をそれらの者の権利義務を規制するすべての条件を記載した書類の形式とし、かつ、当該書類の作成から6ヶ月以内、又は長官が所定の方法によって行われた申請に基づいて許可する付加期間総計6ヶ月を超えない期間内に、所定の方法により、当該書類の登録申請を長官に対して提出しない限り、効力を生じない。ただし、当該書類は、登録されたときは、その作成の日に遡って効力を有する。

ライセンス契約の登録にあたっては、特許庁長官は、ライセンス契約の期間、条件を審査することとなるが、ライセンス契約の締結は、契約条項が外国為替規制、消費者保護規則、独占的・制限的取引慣行規則法等も遵守したものになっているかの検討も必要となる。

（2）ライセンス契約に含めることが許されない条項

インド特許法第140条は、ライセンス契約に含めることが許されない条項（制限条件）を規定している。つまり、そのような条件をライセンス契約に入れることを違法とし、かつ、そのようないかなる条件も無効とするというものである。第140条が掲げる制限条件としては、次のようなものである。①ライセンサーが、ライセンサー又はその指名する者以外の者から、その特許製品又は特許工程で造られた製品以外の製品を入手することを禁止し、あるいはその方法又はその程度の如何を問わず、そのライセンシーの権利に制限を加えること。②ライセンシーが、特許製品又は特許工程で造られた製品以外の製品で、ライセンサー又はその指名する者により供給されない製品を使用する権利を禁止し、あるいはその方法又はその範囲の如何を問わず、そのライセンシーの権利に制限を加えること。③特許工程以外の如何なる工程をもライセンシーが使用することを禁止し、又はその方法又はその範囲の如何を

問わず、その使用に制限を加えること。④排他的グラント・バック、特許の有効性に対する異議申立の抑止、強制的包括ライセンスの許諾を規定すること。なお、このような制限条件は、ライセンス供与前あるいは後に別の契約によっても、それを課することはできないとされる。

(3) ライセンサーがライセンシーに課することができる制限

一方で、ライセンサーがライセンシーに課することができる制限としては、次のようなものがある。①地域の制限（ライセンサーは特許発明およびノウハウを利用する権利を特定地域に限って与えることができる。）②事業の制限（特別または別段に規定される場合を除いて、ノウハウの利用は、通常は製造、流通および販売を含むが、時には、ライセンサーがライセンシーのこれらの活動に何らかの制限を課することができる。）③応用の制限（ライセンサーは発明を利用するライセンシーの権利を特定の産業活動分野または一定タイプの生産に制限することができる。）④期間の制限（ライセンシーが抵当権者として、または特許その他の権利に対して他の方法で権利を有している場合には、契約終了の条件によるが、ライセンシーによるノウハウの利用は一定期間に限られると規定することができる。）（JETRO 模倣対策マニュアル（インド編）2001年3月、19—20頁。）

(4) ロイヤリティ支払いに関わる政府規制

また、インドにおけるライセンス契約には、インド準備銀行（RBI）等の政府関係機関の発する通達等により規制を受けることが多い点は注意すべきである。特に、外国のライセンサーにとの間の契約に基づくロイヤリティの支払いはインド政府が定めた限度に従って行わなければならないものとなっている。しかしながら、インド準備銀行（RBI）は、自動認可ルート（政府の事前認可を必要としない）として以下の支払いを認めている。（JETRO 模倣対策マニュアル（インド編）2005年3月、108頁。）

1. 税引後 200万米ドルを超えないこと。
2. 国内売上の5%および輸出額の8%まで、もしくは10年間に売上の8%の支払合計（ロイヤリティ支払期間に関する制限はない）とする。

*自動認可ルートによる認可を受ける支払い項目は、インド企業による外国資本比率に関係しない。

なお、ロイヤリティ支払い額の計算にあたっては、ロイヤリティが製品の工場渡し販売価格を基に計算されなければならないと、また、外国当事者への送金は、実際に送金を行う日の公式の為替相場によるということや、さらには、交通費や生計費等外国技術スタッフの就業、派遣に関して行われるルピー支払いをも含めて、外国投資及び技術供与契約に基づくすべての支払いは、「研究開発税法」（Research and Development Cess Act 1986）に基づいて、5%の税率で課税対象となり、税金の支払義務はライセンサーにある。（但し、ライセンシーがライセンサーに代わってその税をロイヤリティから源泉控除して支払い、その領収証をライセンサーに提出することも可能。）その他、ロイヤリティ支払いに間して、考慮しなければならない事項として次のようなものが挙げられよう。①ロイヤリティ支払いの対象は実施許諾生

産能力プラス25%に制限されるが、事業認可を必要とする品目またはその生産能力が認可証に指定されている場合には、それ以上が認められる、②そのような余分の生産に関するロイヤリティの支払い条件に関しては、中央政府の事前承認を得る必要がある、③契約条件を超えるロイヤリティ支払いに関しては、政府の承認を得る必要がある、④ロイヤリティの最低保証は認められない。(JETRO 前掲載書 2001年18-19頁。)

(5) ライセンス契約における紛争処理に関わる規定

ライセンサーとライセンシーの国が異なる場合は、契約と仲裁手続きがどちらの法律に準拠するのか、仲裁手続きをどこで行うと定めるのが重要となる。インドにおいては、外国企業とのライセンス契約はインド法に拠るものとされるが、仲裁手続きは、外国の裁判所または国際商事仲裁機関によりインド国外にて行うことが可能である。インドにおける紛争処理については、裁判は長期化の可能性が高いため、仲裁による解決の方が、より早く、より優れた解決案が提示され、好ましいと思われる。(JETRO 前掲載書 2001年17頁。)

(6) 訴訟手続き

なお、ライセンス契約の違反に関して、裁判を提起する場合、契約に定めがあるインドが裁判管轄権を有することとなる。インドの裁判制度は英国の裁判制度を踏襲しており、最高裁判所と高等裁判所、その下に地方裁判所が存在する。インドにおける裁判管轄権については1908年民事訴訟法に定めがあり、その管轄区域内で訴訟原因が発生するか、被告が居住しているか事業または業務を遂行している地域の裁判所が裁判管轄権を有すると定めている。

インドにおける民事訴訟手続きの大きな流れは次のようなものである。訴訟の申立て書の提出による訴訟の開始→裁判所による被告の召喚→被告による陳述書の提出→当事者の出頭→事実関係確認→証人召還→証人喚問及び審理→弁論→判決(→控訴)→判決の執行

(7) 契約終了後のライセンシーによる特許・ノウハウの無断使用を防止に対する措置

ライセンス契約終了後のライセンシーによる特許・ノウハウの無断使用を防止するにあたっては、特許権の保護期間が存続する間は、ライセンシーが、第三者にノウハウを開示したり、自らが特許製品の製造やノウハウの無断使用を行う等、ライセンサーの権利を侵害するような行為は行わないとする条項を契約に入れることが重要であろう。もちろん、特許権の存続期間中であれば、契約書にそのような条項を入れておらずとも、契約終了後も特許権に基づいてライセンシーによる侵害行為を差止めたり、損害賠償を求めることはできるが、そのような行為を予防するための条項を入れることが好ましいと思われる。特に、ノウハウが関わる契約の場合は、契約終了後のノウハウの扱いについて、ライセンサーへの対価の支払いなしにライセンシーがノウハウを使用できるのが問題となることが多い。そのため、契約書には、契約終了後の提供ノウハウの保護に関わる条項(契約終了後の有形ノウハウ(技術資料、図面等)の返還義務規定、秘密保持規定等)を入れる必要があるだろう。(JETRO 前掲載書2001年22頁)

3. インドにおける産学連携

(1) インドの大学・研究機関における特許出願の傾向

インドの研究機関・大学においては、長年、「知識」は出版物や、セミナー等により、自由に共有されるべきであり、特許によって、発明を法的に保護しようとする文化はほとんど存在しなかった。しかしながら、WTO（世界貿易機関）の発足により、特許に関わる意識が少しずつではあるが、インドにおいても変化しつつある。1995年以降の出願をみるとその兆しが見て取れる。

図表1 大学における研究に基づいた特許出願件数

年	大学	IIT/IISc	その他学校	合計
1995	4	31		35
1996	11	18		29
1997	23	15		38
1998	15	34	1	50
合計	53	98	1	152

出所：TIFAC Buttletin Vol 5. No.8 1999

図表2 インドの大学別出願件数（トップ10）

大学名	1995—98年の出願件数
IIT(Indian Instituet of Technology), Madras	26
IIT, Khargpur	22
IISC(Indian Institute of Science), Bangalore	16
IIT, Mumbai	15
IIT, Delhi	15
UDCT, Mumbai	6
Harcour Butler Technological Institute, Kanpur	6
Osamania University	5
Nagarjuna University	5
IIT, Kanpur	4

出所：TIFAC Buttletin Vol 5. No.8 1999

継続的ではないものの、大学による出願件数は、増加の傾向にある。1995年比で見ると、大学による出願は1998年は3倍となっている。しかしながら、大学にあっても、学内の出願に関わる手続きは、まだまだ整備されているとは言えないのが現実である。ほと

多くの大学においては、R&Dを実施する研究費の確保も難しいのが現状である。したがって、大学における発明を保護し、活用するための管理上、経営上、技術以上の支援は、インドの大学においては、ほとんど整備されていないのが現状であるといえる。特に、学内規則という形で、それを明確にしている大学はまだほとんどないと思われる。しかしながら、少しずつではあるが、大学における「発明」をめぐる文化も変化の兆しが見られる。(後述するが、出願件数トップ5の IIT, Delhi においても、規則の草案が作られつつあるが、まだ、規則としての成立はみていない。) 発表よりも、出願を優先させるべきであるとの学内・組織内文化の形成が望まれるのが現状である。

政府も、ようやく本課題に対する取り組みを見せ始めた。科学・技術部(The Department of Science and Technology)が1995年 Patent Facilitating Cell(現 Patent Facilitating Centre)を立ち上げ、大学自身の資金及び政府資金に基づく発明を保護することを支援するための技術的、資金的支援を開始しめた。同様な支援を、バイオテクノロジー・エレクトロニクス部も開始し始めている。大学における研究成果を基になされた出願、24件のうちの5件は、IIS(Indian Institute of Science)からであるが、それらは、PFCの支援を受けての出願である。同様に科学・技術部の支援を受けての出願は7件である。大学、研究機関自体における特許出願支援のインフラはまだ未完成ではなるが、政府主導で、少しずつ改革が進んでいくものを思われる。しかしながら、特許庁 Dr. K.S. Kardam 氏 (Assistant Controller of Patent & Designs) によると、インドにおいては、産学連携の推進、支援を具体的な政策として掲げた経緯はないため、今後は課題になるだろうということであった。

(面談者 Dr. K.S. Kardam, Assistant Controller of Patent & Designs, Patent Office, Government of India, Ministry of Commerce&Industry 2006年9月1日)

(2) IIT Delhi (インド工科大学デリー校) における産学連携・知財管理のあり方について

IIT Delhi は、1963年に設立された7つの IIT の一つである。インドの科学・工学系大学の最高学府(トップ水準)である。2000年度の AsiaWeek 誌は、IIT Delhi をアジアにおける科学・技術系大学のトップ4に認定している。2002年度の在籍学生数は、学部生1992名、大学院生(修士)1795名、博士課程734名であり、13の学科(応用工学、バイオテクノロジー、化学工学、科学、土木、コンピュータサイエンス、電気工学、人文・社会科学、経営学、数学、機械工学、物理、繊維工学)と9の専門センターを有している。IIT Delhi は、産業界との共同研究と受託研究を重視している。その主たる研究は、国家の重要課題、大気圏、海洋研究、インダストリアルテキスタイル、バイオテクノロジー、フライアッシュマネジメント、光通信、郵送、マイクロプロセッサ機器、人工知能、ロボット、排水処理技術等である。

図表3 IIT Delhi における受託研究額

年度	総額 (万ルピー)
1996-97	7750
1997-98	18,540

1998-1999	15,810
1999-2000	14,750
2000-2001	10,450

出所 IIT Delhi At a Glance 2002

IIT Delhi は企業のコンサルティング業務を引き受けることもあり、また、ここの教授が、短期間の研修プログラムの実施に加わることもある。さらに、企業が資金を出しての（企業からの派遣による）修士課程も設立しており、産学連携を推進している。

IIT Delhi においては、IRD(The Industrial Research and Development)Unit が、諸事業の管理、支援を行う組織である。一方で、受託研究、コンサルティング契約、寄付講座（短期間の産業界向けのコース）、特許及び技術ノウハウの産業界への移転関連業務、海外との共同研究等は、BIRD(The Board for Industrial Research and Development)が担当している。BIRDは、IIT Delhi すべての学科、センター、及び政府の関係部署、産業界、支援団体の代表から構成されるものである。

R&D、コンサルティング事業を通して生まれる成果に基づいての特許出願を行うことを学部のスタッフは奨励されている。IIT Delhi 全体の特許出願件数は、近年増加してきていると IIT Delhi 内部では、考えられているようである。しかしながら、大学のみならず、企業においても、特許出願そのものが、WTO・TRIPS 協定発効までは、あまり重要視されなかったのがインドの実態である。近年増加傾向にあるとはいえ、物質特許導入が2005年改正法によってであるため、バイオ、化学、製薬分野における出願が実質的意味を有するのは、2006年度以降と見ることができよう。Foundation for Innovation and Technology Transfer (FITT)が、産学連携を推進する祖引きとして組織され、同組織が知財についても管理を行っている。そもそも、1970年特許法（現行法）においては、特許出願自体が先進工業国のような意味合いを持たなかったインドにおいては、大学自体も、組織は作ったものの、出願自体については、関心を示してこなかったのが現状である。

図表4 IIT Delhi における技術移転件数

年度	移転件数
1997-98	1
1998-99	7
1999-2000	4
2000-2001	3
2001-2002	3

出所 IIT Delhi Expertise and Facilities 2003

図表5 IIT Delhi における特許、意匠出願件数

年度	出願件数
1997-98	13
1998-99	15
1999-2000	16
2000-2001	10
2001-2002	13

出所 IIT Delhi Expertise and Facilities 2003

また、IIT Delhi は、共同研究を国立の研究機関及び諸外国の組織、大学とともにやっている。連携の深い外国の機関としては、EC、フランス、ドイツ等である。共同研究の重点的な課題は、国家的にも優先度の高い分野で行われている。

IIT Delhi は、共同研究、受託研究に力を入れる政策をアピールしてはいるものの、やはり、特許出願件数は、学術的水準に比してきわめて低い現実は否めない。諸外国との間の特許の持分、権利関係について等は、個々のケース毎の契約によるものであり、大学としては、知財ポリシーを確立していないのが現状である。

そもそも、かつての日本と同様に、ほとんどの研究成果（共同研究、受託研究ではあらかじめ権利の帰属を契約で明確にする場合が多いがそれ以外の研究成果）が、大学スタッフ個人での処理が可能となつてはいるものの（IIT Delhi においては、過去の特許出願の9割がスタッフによるもので、残る1割が大学によるものであるらしいが、大学における研究成果の帰属に関しては、インドにおいては、各大学によるものとし、インドにおいて統一的な扱いはない。大学のスタッフそのものが、権利化や産学連携には、積極性を見せなかったため、出願が行われない傾向が強いが、さらに、大学そのものも、知財ビジネスに組織的にも関心を示してこなかったのがインドの大学の学風であると言われる。著名な論文や学会での発表等が、研究スタッフの至上命題であり、不実施の補償問題、利益相反の問題はもとより、知財ポリシーの必要性すら、大きな課題としては、大学においても検討されてこなかった。ただし、より産学連携を促進するためには、個々の契約事項としての処理にも効率的な問題があるため、基本的な知財ポリシーを確立させようという必要性を大学当局が既に認識し始め、2005年度に一応草案の策定作業が開始されているとのことである。ただ、知財ポリシー自体が策定されるのは、2007年度以降だと思われる。（2006年11月末確認情報。）知財ポリシーの策定はまだ実現してはいるが、1996年以降、IRDや、BIRDという学内組織が知財管理や、産学連携の組織的な中心となつてきているのが現状である。しかしながら、組織は出来ても、中核となる知財に関する規定そのものが、まだ未整備というのは、大変、奇異な現象であると思われる。

（面談者 Dr. Sudhir K. Jain, Associate Professor Department of Management Studies, Indian Institute of Technology Delhi, Coordinator, IPR Cell, IIT Delhi, Chairman, Entrepreneurship Programme Executive Committee 提供資料より）

4. インドにおける日系企業と知的財産権（JETRO（日本貿易振興機構）での聞き取り）

日本においても、近年、対インドビジネスの展望に大きな変化が見られ始めている。対印直接投資は、累積投資額（約2735億円）で、対外投資全体の0.4%と、対中国向け（4.6%）に比べて依然として、かなり低い水準にあり、また進出日系企業数も、中国の約5000社に対して約380社と、中国への進出熱に比べると、かなりの出遅れがある。しかし、日系企業のインド進出意欲が、近年、急激に強まってきているのは現実である。²日系企業の本年の対印投資額は、昨年度の3倍で、6億ドルに上ると予想されている。³ 本田や三菱自動車、スズキ、日産といった大手の自動車メーカー中心にインドへの投資額は急増すると見られる。例えば、三菱自動車は、1億1700万ドル、本田も2億ドルまで投資規模（主にデリー近郊のグルガオンにおける自動車製造工場の拡充に対して）拡大させている。また、日産との提携を行ったスズキは商業用自動車製造部門の強化に乗り出し、4億ドル規模の投資に出るとしている。さらに、三菱は、ハルディア湾の化学工場に1700億ドルの投資を行う予定であることを発表している。⁴

そのような日系企業の投資志向を反映して、JETRO（日本貿易振興機構）にも、大きな動きがある。JETROは、ニューデリーにジェトロ ビジネス・サポートセンター（BSCI）を2006年7月21日に開設し⁵、さらに、インドにおいて特に深刻化してきている工業用地不足に対する措置として、日本企業専用工業団地を開発中（ニームラナエ工業団地）のラジャスタン州産業開発・投資公社（RIICO）との間に、同州への投資を促進するための覚書（MOU）を締結して、日系企業の同工業団地入居の後押しを行うための積極的な支援策を講じ始めている。⁶

しかし、模倣品対策については、ジェトロとしては、インドにおいて、ジェトロ北京のような組織的な模倣対策の相談窓口を開設しておらず、開設の予定も現在のところはないという。ジェトロでは、例年特許庁委託事業の一環としてインドについても模倣対策マニュアルを作成してきたが、日系企業が巻き込まれる紛争件数が多いことから、専門の窓口開設等の検討はしてこなかったという。ただし、近年の日系企業のインド進出の実態に鑑み、日系企業対象にアンケートを行い、模倣品被害の実態調査を行っているところであるという。なお、日系企業とインド企業、インドの研究機関、大学間における知的財産権の帰属をめぐる紛争は報告を受けた経験はない。しかし、今後、共同研究等が進むと紛争が増加してくる懸念もあるだろう。（ジェトロ・ニューデリー海外BSCアドバイザー 大穀宏氏）

なお、模倣品対策については、2002年に英国に本部を置く、国際的な反模倣品ロビー団体 The Anti-Counterfeiting Group（ACG）⁷のインド支部（インド最高裁判所元判事を

² 国際協力銀行の「日系企業の中期的有望事業展開先アンケート」においては、2002年度以降、1位中国、2位タイという位置づけが続いてきたが、2005年になって、2位にインドが浮上している。

（国際協力銀行「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」各年参照）

³ *The Times of India*, July 22, 2006

⁴ *The Economic Times* July 22, 2006, *The Tribune*, July 22, 2006

⁵ ジェトロ ビジネス・サポートセンター（BSCI）の主な機能としては、オフィス・スペースの提供、アドバイザーによる情報提供、コンサルティング、現地日系企業の情報センター機能がある。（ジェトロ・ニューデリー筆者訪問時2006年8月29日）

⁶ 日刊工業新聞、2006年7月31日

⁷ 1980年に模倣品問題に悩む18の企業によって組織された団体で、現在世界30カ国200以上の企業の利益を代表して、模倣品撲滅に向けての国際的なネットワークに基づくデータベースの作成や、各国政府、国際組織における政策立案に対してロビー活動を行っている。

インド支部長、元弁護士会長、元警視庁長官等を役員とする)が組織されて以降は、同支部中心に、模倣品撲滅に向けての各種のフォーラムが積極的に開かれ、インド政府にもより効果的かつ迅速な取り締まりを行うように働きかけを行う等の活動が活発化してきている点は、やや展望が明るいと言えるかもしれない。

(Amarjit Singh 弁護士、AMARJIT & ASSOCIATES 法律事務所 2006年8月31日訪問時提供資料より)

なお、筆者の訪問時以降のJETROの動きについて、ジェトロ・ニューデリーより、以下が参考資料として送付されてきたので添付する。

2006年11月16日
ジェトロニューデリー

インド知的財産ワーキング・グループ(WG)について

1. 知的財産WGとは

- (1) 知的財産権問題をテーマとする双方向性の会合。参加企業間で情報や問題点を共有するとともに、共同で模倣被害への対策を検討する。
- (2) 将来的には、インド関係機関(政府・取締り機関)との関係構築・改善申し入れ等において、一企業では実現できない成果を得ることを目的とする。

2. 設立の背景

- (1) ジェトロに寄せられる知的財産関連相談件数が増加。
- (2) 進出日系企業を対象とした模倣被害アンケート(06年9月実施)の結果、有効回答数38社のうち「模倣被害がある」と回答いただいた企業は14社。(電話等による追加調査で、合計20社以上に模倣被害あり。)

3. 活動目的

- (1) 日系企業間での知的財産にかかわる情報共有
- (2) 日系企業の模倣品対策の強化と模倣品被害の縮小
- (3) 日系企業の知的財産保護意識の啓発
- (4) インド政府当局、取締り機関、法律事務所との連携強化

4. 活動内容

以下のようなテーマで、定期会合を開催(3ヶ月~4ヶ月に1回)

- (1) メンバー企業による被害実態・対策事例発表、意見交換など
- (2) 外部講師(知財担当弁護士など)による講演
- (3) 政府に対する要望事項・提言などの取りまとめ(日印経済連携協議にも活用)
- (4) インド側当該政府関係機関との意見交換

<第1回会合の概要>

<http://www.a-cg.com/about_guest.html>

日時：10月30日(月)10:00～12:00（於：ジェトロ・ニューデリー会議室）

参加企業：9社10名

プログラム：

- ①「アセアン・インドにおける日系企業の模倣被害現状と政府・JETROの取組み」
ジェトロ・バンコク知的財産部長（特許庁より出向） 天野 斉
- ②「模倣対策事例紹介ーアジア・インドにおける模倣被害および対策」
YKK インディア 米谷ゼネラルマネージャー
- ③ 参加各社の現状（被害状況）報告、意見交換

☆本件へのお問合せ、WGおよびメールリストへの参加ご希望は以下まで

ジェトロニューデリー伊藤 TEL:011-4168-3006、Email:Hirotoishi_Ito@jetro.go.jp

2-3 韓国レポート

韓国調査研究報告

帝塚山大学法政策学部 助教授

高 榮洙

一 法制調査部門

1. 特許の共有

(1) 特許権の共有

① 特許権が共有可能かどうか。

自然人か法人かを問わず、2人以上が一つの特許権を共同で所有することができる(特許法第99条2項ないし4項)。

特許法第99条(特許権の譲渡及び共有)

① 特許権はこれを譲渡することができる。

② 特許権が共有である場合には、各共有者は、他の共有者の同意を得ずにはその持分を譲渡し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。

③ 特許権が共有である場合には、各共有者は契約で特別に約定した場合を除き、他の共有者の同意を得ずにその特許発明を自ら実施することができる。

④ 特許権が共有である場合には、各共有者は他の共有者の同意を得ずには、その特許権について、専用実施権を設定しまたは通常実施権を許諾することができない。

② 特許権の共有に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項(含む、政府機関等によるガイドライン)はどのようなものがあるか。

幾つかの法律が存在しており、詳しくは、一の3で説明する。

③ 法制面において、産学・官学・学学の連携形態の違いにより、共有特許権の取扱いに違いが見られるか。

共同発明者の所属機関の種類による特別な取り扱い上の違いは存在しない。

④ 一般の有体物(動産、不動産)の共有と、特許権の共有との、法律上の取り扱いの比較。

韓国では、有体物の場合、共有物と合有物が容易に区分できるが、特許権の場合、これを明確に定める規定はなく、学説や判例によって、合有物に準ずるものとして取り扱われる場合がある。大法院 1987. 12. 8 宣告 87 亨 111 判決は、「特許法第99条第2項および第4項は、

特許権が共有である場合、各共有者は、他の共有者の同意なく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、その特許権について専用実施権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いるから、特許の共有関係は、民法第 273 条に規定した合有に準ずるものと言うべきである」と判断した。

しかし、その後の大法院 2004. 12. 9 宣告 2002 年 567 判決（商標事件）において、持分譲渡、質権設定、実施契約禁止においては、合有的性質を認めたが、商標権共有において、共同の目的に基づく組合形成の性格が存在しないため、一定範囲内においては、民法上共有の規定に適用されるとして、その性格が民法上の共有に該当するという立場を採っている。

⑤法律上、明文規定が無い場合の取り扱いとその根拠等。

上記大法院の判例により、特許権の共有の性格は、民法上の合有として取り扱われる可能性が高いが、民法上の共有として判断される可能性も排除できない。

(2) 特許発明の実施

①他の共有者の同意が必要か。

特許法第 99 条第 3 項により、自己実施については、同意は必要ではない。

特許法第 99 条

③特許権が共有である場合には、各共有者は、契約で特別に約定する場合を除き、他の共有者の同意を得ずにその特許発明を実施することができる。

②自己実施の場合、他の共有者に相当の補償をする必要があるのか。

これについては、特別な規定または判例は存在しない。特許法第 99 条第 3 項が、自己実施について特別な要件を求めていることから、契約で特別に定める場合を除いて、補償をする必要はないと考えられる。補償の必要性について、学説は、特許権を合有的な財産として見る場合、補償の必要性があるとする意見がある反面、「各共有者に自由に許容される特許発明の実施による利益については、持分の効果が発生しないから特約がない限り、実施者の専属的な財産として帰属すべきである」とする考えも見られ、見解が分かれている。

③特許発明の実施について、大学等の自己実施しない、又はできない機関では、どのような方策がとられているのか（予め契約に盛り込む、不実施補償を設定する、他）。

個別契約によるものであって、政府からの勧告案は特に存在しないが、最近の傾向は、特許発明の実施による企業の利益額のうち一定部分を補償するように別途規定し、企業が一定期間（2-5 年）以内に実施しない場合、大学が第 3 者と実施契約を締結する権利を有するものと別途規定を設けるべきであるという意見が主張されている（鄭次鎬教授「2007 年 2 月 8 日の国際シンポジウム発表資料」）。

(3) 実施権の許諾

①一方の共有者が第三者に実施権を許諾するために他の共有者の同意が必要か、また、排他的実施権設定と非排他的実施権でまたは国籍などによる実施権の許諾上の制限があるのか、

特許法第 99 条第 4 項により実施権を単独で許諾することは不可能である。勿論契約により単独で実施許諾をすることは可能である。また、パリ条約の内国民待遇の原則により、実施権の種類または国籍等を理由とする制限はない。

特許法第 99 条

④特許権が共有である場合には、各共有者は、他の共有者の同意を得ずには、その特許権について専用実施権を設定しまたは通常実施権を許諾することができない

②実施権の許諾によって得られた実施料は、各共有者に分配されるのか

各共有者は、契約によりその持分を自由に決定できるが、持分割合が定められていないか不明なときは、各共有者の持分は、相等しいものと推定される。持分について別途の約定がない限り、各共有者は、当該権利を均等なものとして推定される(民法第 262 条第 2 項)ので、実施料も均等配分が原則であると考えられる。

民法 262 条

②共有者の持分は、均等なものとして推定される。

③実施権の許諾には、登録が必要か。ある場合具体的な手続は何か。

特許法第 101 条第 1 項第 2 号により、専用実施権を設定する場合には、登録が効力発生要件となっているので、登録が必要となっている。通常実施権の設定の場合は、登録を強制する規定が存在しないが、登録は、第三者への対抗できるという対抗要件となっている(特許法第 118 条第 1 項)。

特許法第 101 条第 1 項

2. 専用実施権の設定には、登録しないと効力を生じない。

特許法第 118 条

①通常実施権を登録したときは、その登録後に特許権または専用実施権を取得した者に対してもその効力が生じる。

各々通常実施権および専用実施権の設定などの登録申請時に申請書に記載すべき事項については、特許登録令第39条および第40条が定めている。設定登録時には、実施県設定契約書または実施権許諾書、特許権者の国籍証明または印鑑証明書が必要である。

(4) 持分の移転の制限

①一方の共有者がその持分を第三者に譲渡するためには、他の共有者の同意が必要か、また、国籍による制限があるのか。

特許法第99条第2項により、譲渡時に他の共有者の同意が必要である。別途の規定はないが、パリ条約の内国民待遇の原則により国籍による制限は認めるべきではない。

特許法第99条

②特許権が共有である場合には、各共有者は他の共有者の同意を得ずに、その持分を譲渡し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。

②一般承継による一方共有者の持分の移転に他の共有者の同意が必要か。

特別に規定はしていないが、相続または一般承継の場合は、同意は必要ではないとする見解がある(鄭次鎬教授「2007年2月8日の国際シンポジウム発表資料」)。

③持分の移転に登録や届出が必要か。

特許法第101条第1項第3号により、登録が必要となる。

特許法第101条第1項

3. 特許権または専用実施権を目的とする質権の設定・移転(相続その他一般承継による場合を除く)・変更・消滅(混同による場合を除く)または処分の制限

特許法第101条第2項により、特許権・専用実施権および質権の相続その他一般承継の場合には、遅滞なくその趣旨を特許庁長に申告しなければならない。

特許法第101条

②第1項各号の規定による特許権・専用実施権及び質権の相続その他一般承継の場合には、遅滞なくその趣旨を特許庁長に申告しなければならない。

④一方の共有者がその持分を第三者に譲渡する場合、特許権の実施に必要なノウハウの取扱いはどうにするのか。

特許権の範囲は、原則的に特許請求範囲に限定される(特許法第97条)ので、そこに記載されていないノウハウは特許権とは別扱いされる可能性がある。

特許法第 97 条

特許発明の保護範囲は、特許請求範囲に記載された事項により決定される。

(5) 持分の担保権設定

① 持分を目的として設定できる担保権には、どのようなものがあるのか。

特許法第 99 条第 2 項により、質権の設定が可能である。

特許法第 99 条

② 特許権が共有である場合には、各共有者は他の共有者の同意を得ずに、その持分を譲渡し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。

② 担保権の設定に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）に定められているのか。

特許法以外に特許登録令第 42 条ないし第 44 条がある。

③ 一方の共有者がその持分を目的として担保権を設定するためには、他の共有者の同意が必要か、また国籍による制限があるのか。

特許法第 99 条第 2 項により、同意を得る必要がある。国籍による制限はない。

特許法第 99 条

② 特許権が共有である場合には、各共有者は他の共有者の同意を得ずに、その持分を譲渡し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。

④ 持分を目的として担保権を設定するには、登録や届出が必要か。

特許法第 101 条第 1 項第 3 号により、質権の設定登録が必要である。登録手続きは、担保権者と特許権者が特許庁に対して共同で申請を行うのが原則（特許登録令第 15 条第 1 項）であるが、特許権者の承諾書がある場合には、担保権者だけで申請することができる（特許登録令第 15 条第 2 項）。

特許法第 101 条第 1 項

3. 特許権または専用実施権を目的とする質権の設定・移転（相続その他一般承継による場合を除く）・変更・消滅（混同による場合を除く）または処分の制限

特許登録令第 15 条

- ①登録は、法令に特別な規定がある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同で申請しなければならない。
- ②第 1 項の場合、申請書に登録義務者の承諾書を添付した場合には、登録権利者のみで申請することができる。

(6) 持分の放棄

- ①一方の共有者がその持分を放棄するためには、他の共有者の同意が必要か。

韓国特許法は、持分の譲渡に関してのみを規定しており、持分の放棄に関する規定は存在しない。

したがって、特許権共有を民法上合有と見るかあるいは共有と見るかによって異なった解釈ができる。民法第 267 条は、共有につき、「共有者はその持分を放棄または相続人なくして死亡した場合には、その持分は他の共有者に各持分の比率で帰属する」としているのに対して、第 273 条第 1 項は、合有につき、「合有者は、全員の同意なくして合有物に対する持分を処分できない」としている。

共有と見た場合、韓国民法第 263 条の規定により、持分の処分が可能であるため持分の放棄は当然可能である。これに対して、合有と見た場合、韓国民法第 272 条が合有物の処分または変更をするには、すべての合有者の同意が必要であると規定しており、持分の放棄が合有物の変更の一つの形態としてみることができると、すべての共有者の同意が必要となる。

特許の共有関係は、民法第 273 条に規定した合有に準ずるものと判断した大法院 1987. 12. 8 宣告 87 ㄸ 111 判決に従う限り、同意が必要であると解釈することも可能である。

- ②一方の共有者がその持分を放棄した場合、その持分は、誰に帰属するのか。

特許権が共有であるか合有であるかにより解釈が異なる。共有の場合、他の共有者に持分の比率により帰属（民法第 267 条）する。合有の場合、他の共有者に均等配分される。

大法院 1997. 9. 9 宣告 96 ㄷ 16896 判決は「合有持分の放棄が適法であれば、その放棄した合有持分はその他の残存の共有持分権者に均等に帰属する」としている。

- ③持分を放棄するときに登録や届出が必要か。

持分の一部移転に対応するので、特許登録令施行規則別紙第 9 号書式を使用して特許権一部移転登録申請を行う必要がある。その申請は、持分を放棄する共有者が行う。持分の放棄は、登録しなければ、その効力を生じない(特許法第 101 条第 1 項第 1 号)。

特許法第 101 条第 1 項

- 1. 特許権の移転（相続その他一般承継による場合を除く）・放棄による消滅または処分の制限

- ④持分の放棄時、残存する権利等の制約があるか。

特に存在しない。

(7) 侵害訴訟の提起

①共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で差止請求が可能か。

実際の事例はないが、学説において、賛否両論が存在しており、侵害禁止請求(差止請求)は、保存行為として単独で訴えの提起ができるというのが多数説である。これに対して、差止請求ができる場合、原告が勝訴した場合は問題ないが、敗訴した場合は、他の共有者にもその効力が及び不当な結果をもたらすおそれがあるので、保存行為ではなく、各共有者は、共有物全体に及ぼす持分権に基づいて差止請求が可能であり、そのように解釈することにより、判決の効力が訴えを提起したその持分権者のみに及び、他の共有者は、別途の訴えを提起することができるとする見解もある。

②共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で損害賠償請求が可能か。

上記侵害訴訟とは区別されていない。単独で可能であることが多数説である。ただし、各共有者は、持分によって請求することができ、損害額全額を請求することはできない。

③共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で刑事告訴が可能か。

刑事規制の規定はある(特許法第 225 条)が、これについて直接規定した明文の規定はないが、学説上単独でできるとされる。しかも親告罪となっている。

特許法第 225 条

①特許権または専用実施権を侵害した者は、7 年以下の懲役または 1 億ウォン以下の罰金に処する。

②第 1 項の罪は、告訴がなければ論ずることができない。

④大学等が提訴された場合、その訴訟費用は誰が支払うのか。

実際の事例はないが、大学で負担能力はない(チョヒョンレ教授インタビュー)。

⑤また、大学等が敗訴となった場合、損害賠償は誰が支払うのか。

実際の事例はないが、大学で負担能力はない(チョヒョンレ教授インタビュー)。

(8) 無効審判請求に対する防御

①共有特許権に対し、特許無効の審判または特許無効の訴訟が提起された場合、一方の共有者単独で特許の防御ができるか。

審判に対しては、単独で応訴することができるが、特許法第 139 条第 2 項により、共有である特許権の特許権者に対して、共有者全員を被請求人として請求しなければならない。また、特許権または特許を受ける権利の共有者がその共有の権利について審判を請求するときは、共有者全員が共同で請求しなければならないと規定している(法第 139 条第 3 項)。

特許法 139 条

②共有である特許権の特許権者に対して審判を請求するときは、共有者全員を被請求人としなければならない。

③特許権または特許を受けることのできる権利の共有者がその共有の権利について、審判を請求するときは、共有者全員が共同で請求しなければならない。

これについて、大法院 1987. 12. 8 宣告 87 亨 111 判決は、「特許権が共有である場合には、その特許権に関する審判事件において共有者全員が審判の請求人または被請求人とならなければならない、故に共有である特許権に関する審判手続きは、共有者全員に合一的に確定されるべき必要からいわゆる必要的共同訴訟関係にある」としている。

また特許法院 1999. 5. 28 宣告 98 亨 7110 判決においても、「特許法は、第 139 条第 3 項において、特許権または特許を受ける権利の共有者がその共有の権利について、審判を請求するときは、共有者全員が共同で請求すべきであると規定しているにすぎず、審決取消訴訟の提起については、何ら規定を設けていないので、本件のように特許権の共有者が敗訴した場合、その審決取消訴訟を審判請求のように共有者全員が共同で提起すべきかあるいは共有者のうち一人のみでも訴えが可能であるかが問題となる。しかし、このような場合の審決取消訴訟は、その訴訟の目的が共有者全員に合一的に確定される必要があるため、固有必要的共同訴訟と見て、共有者全員が共同で提起すべきであると解するのが相当である」としている。

②大学等が提訴された場合、その訴訟費用は誰が支払うのか。

実際の事例はないが、大学で負担能力はない(チョヒョンレ教授インタビュー)

③また、大学等が敗訴となった場合、損害賠償は誰が支払うのか。

実際の事例はないが、大学で負担能力はない(チョヒョンレ教授インタビュー)

(9) 外国出願の制限

①共有特許権を外国出願する場合、特許法等の準拠する法律によるもの。又は、その他の制限はあるか。

特に、制限は存在しない。

②外国出願に対する費用分担はどのようにするのか。

特約がない場合、共同で負担する。

(10)その他

①「不実施補償」の存否、根拠、料率、代替措置など。

特に存在しない。

②侵害訴訟の既判力の射程範囲。

必要的共同訴訟において、その共同訴訟人のうち一人または数人が提起した上告の効力が必要的共同訴訟人の全員に及ぶというのは、必要的共同訴訟の合一的確定の要請上、当然なものとして一般的に認められている。ただし、共同訴訟人のうち一部が個別的に訴えを提起しまたは当事者適格を失わない類似必要的共同訴訟においては、共同訴訟のうち一部に訴訟要件の欠缺があれば、当該共同訴訟人の訴えについてのみ一部却下を行うことができ、これによりその他の共同訴訟人の訴えには影響を及ぼさないと共同訴訟のうち一部のまたは一部に対する訴えが却下された場合は、それに対して上告がなければ、却下された部分は分離・確定される、としているのが判例の立場である（大法院 1992. 5. 26. 宣告、91㉔4669、4676判決）。

3. その他、共同研究や産学・学学連携を促進するための特別な政策や制度があるのか

韓国では、特許法以外に知的財産の共有や相互の利用を促進するために、幾つかの制定法を持っている。発明振興法(2004年12月31日法律第7289号)、共有財産及び物品管理法(2005年8月4日法律第7665号)、大・中小企業の相生協力促進に関する法(2006年3月3日法律第7864号)、産業技術基盤造成に関する法律、科学技術基本法、産業活力活性化法、などを通して、産業財産権の共有の促進を図っている。

(1) 発明振興法

発明振興法は、特許庁長が産業財産権^{*}の共有及び相互使用の促進のための支援施策を講ずるべき義務を負うと規定している(発明振興法第30条)。また、大企業と中小企業の共同研究による出願人の場合、出願料および審査請求料を減免する規定がある(2006年5月1日から施行)。

発明振興法第30条(産業財産権の共有及び相互利用促進)

①特許庁長は、利用者等が他の利用者などと産業財産権の共有または共同利用協約を締結して、自ら保有している産業財産権についての共同所有または通常実施権の相互許諾を促進するために、必要な支援施策を樹立・施行しなければならない。

^{*}韓国で産業財産権という用語を使う場合は、特許庁による権利登録を必要とする特許権、実用新案権、デザイン権、商標権などを意味する。

(2) 共有財産及び物品管理法

共有財産及び物品管理法は、地方自治団体が有する共有財産を管理するためのものであり、これには、著作権、特許権、意匠権、商標権、実用新案権その他これに準ずる権利が含まれている(共有財産及び物品管理法第4条第1項)。また、誰でも共有財産を地方自治団体の長の許可なくして、使用または収益を得ることができないとしている(共有財産及び物品管理法第6条第1項)。

共有財産及び物品管理法第6条(共有財産の保護)

①誰でも共有財産を地方自治団体の長の許可なくして、使用または収益を得ることができない。

(3) 大・中小企業の相生協力促進に関する法律

大・中小企業の相生協力促進に関する法律は、大企業と中小企業との間の相互の協力関係を通じて、お互いの競争力を高め、両側の両極化を解消することによって共に成長させることを目的とするもので、政府は、受託企業と委託企業との間に合意した共同の目標を達成できるように委託企業を支援し、その成果を受・委託企業が共有する契約モデルの拡散のための施策を樹立・推進することができるとしている(大・中小企業の相生協力促進に関する法律第8条)。

(4) 科学技術基本法

政府は、企業・大学・研究機関同士またはこれら相互間の共同研究開発を促進するため、支援施策を立て、推進しなければならないとしている(科学技術基本法第17条)。また、国際社会に貢献し、国内の科学技術の水準を高めるために、外国政府、国際機構または外国の研究開発関連機関・団体等と科学技術協力を促進させるに必要な施策を立て、推進しなければならないとしている(科学技術基本法第18条)。

(5) 産業技術基盤造成に関する法律

政府は、企業・大学・研究所などが地理的に隣接しまたは同一の建築物に入居して、施設・情報及び人力などが交流できる基盤を構築することにより、現場の技術の共同開発かつ実用化を促進しようとする場合には、これを支援することができるものとしている(産業技術基盤造成に関する法律第10条第1項)。

(6) その他

国家研究開発事業の管理等に関する規定、情報通信研究開発管理規定があり、共同研究を促進するために、特許庁主催の“共同研究契約ガイドライン”に関する研究が行われている状況である。

例えば、国家研究開発事業の管理等に関する規定第15条は、研究開発に伴う成果物の所有に関するものであるが、同規定第2項は、「知的財産権・研究報告書の版権など無形な成果物

は、政府出捐金の持分に相当する部分を協約で定めるところにより、主管研究機関の所有とする。ただし、企業が主管研究機関である場合には、中央行政機関の長は、政府出捐金の持分に相当する部分を専門機関の所有とすることができる」としている。また、同規定第3項は、「主管研究機関が所有するのに適切でないと認める場合は、協約に従って、研究開発に伴う成果物を国家、専門機関または共同で研究を遂行した機関等の所有とすることができる」としている。

4. 現行法制に対する解釈論または改正論議があるのか

現在解釈論として、議論されている内容は、前述のように、特許権の共有の法的性格、自己実施の場合、他の共有者に相当の補償の必要性、持分放棄の場合の権利帰属、侵害訴訟の既判力の射程範囲などである。

2. 特許を受ける権利の共有

(1) 特許を受ける権利の共有

特許法第33条第2項により、共有は可能である。

特許法第33条

②二人以上が共同で発明したときは、特許を受けることができる権利は共有のものとする

(2) 持分の譲渡

①一方の発明者は、他の共有者の同意なく特許を受ける権利の譲渡が可能か。

特許法第37条第3項により、同意なくして、持分の譲渡は不可能である。

特許法第37条

③特許を受けることができる権利が共有の場合には、各共有者は、他の共有者の同意を得ずにはその持分を譲渡することができない

②特許を受ける権利の持分の譲渡に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。

政府の審査指針書3104頁は、特許を受ける権利の共有と単独出願可否について、「発明が共同で成立したときは、共同発明者全員が発明者であるため、特許を受けることができる権利は、共同発明者全員にある。したがって、この場合、そのうちの一部の者のみが出願して特許を受けることはできない」としている。また、共同発明となるための要件として、同指針書は、「共同発明者となるためには、発明が完成されるまでの過程のうち、少なくとも一部

に共同発明者各々が技術的な相互補完を通じて発明の完成に唯一の貢献をすべきである。」と
している。

(3) 特許出願

① 発明者は、単独で出願が可能か。

特許法第 44 条の規定により、単独出願は不可能である。この規定に違反して、単独で出願
した場合、拒絶および無効の事由となる。

特許法第 44 条

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である場合には、共有者全
員が共同で特許出願しなければならない

② 共有特許権を外国出願する場合、特許法等の準拠する法律によるもの。又は、その他の制 限はあるか。

特に存在しない。

(4) 特許庁からの通知のあて先

① 共同出願について特許庁の通知は誰宛になされるのか

一般的な通知は、出願者のうち最初に記載された出願者にのみ可能である。しかし、公示
送達を実施するためには、共同出願人全員の住所または営業所が不明であるため、送達を受
けることができない場合に該当しなければならず、このような公示送達要件が備えていない
状態で共同出願人のうち一人に対して行われた公示送達は、不適法であり、その効力は生じ
ない（大法院 2003 年 182 判決）

② 通知のあて先に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関 等によるガイドライン）に定められているのか。

特に存在しない。

(4) 出願の放棄・取下げ

① 共同出願について、一方の発明者は、単独で出願を放棄または取下げが可能か

特許法第 11 条により、単独の放棄または取下げ不可能である。ただ、同条同項の但書によ
り、代表者を選定して、特許庁に申告を行った場合には、代表者単独で出願の放棄または取
下げが可能である。

特許法第 11 条

共同発明者により完成した発明の特許出願は、全員が共同で行わなければならないが、特許に関する手続きを経る場合は、特許出願の放棄・取下げまたは特許権の存続期間の延長登録出願の取下げ、申請の取下げ（特許法第 55 条第 1 項の規定による国内優先権主張またはその取下げ、請求の取下げ、特許法第 132 条の 3 の規定による拒絶決定または取り消し決定に対する審判請求をする場合を除いては、各自が全員を代表する。

②出願の放棄・取下げに関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。

特に存在しない。

(5) 審判・訴訟手続

①共同出願については、一方の発明者は、単独で審判請求や訴訟が提起できるか

審判の場合、共有者全員が共同で請求すべきであり、単独での審判請求は不可能である。ただ、審決取消訴訟においては、特許事件において、合一的に確定されるべき必要から共有者全員が共同で提起すべきいわゆる必要的共同訴訟関係にあるとした判例（特許法院 1999. 5. 28. 宣告 98 ㄱ 7110 判決、大法院 1987. 12. 8 宣告 87 ㄱ 111 判決）があるが、その後商標事件において、これを保存行為としてみて、共有者各自の当事者適格を認め、単独による審決取消訴訟を提起することができるとした判決が出た（大法院 2004. 12. 9. 宣告 2002 ㄱ 567 判決）。

単独審判請求に対する請求人の追加補正について、共同出願人のうち一部のみが審判請求をした場合、その審判の係属中にその他の共同出願人を審判請求人として追加する補正は、要旨の変更として許されないのが原則であるが、まだ審判請求期間が過ぎない段階であれば、その他の共同出願人を追加する補正を許容して、その瑕疵が直されるようにするのが当事者の権利救済および訴訟経済の面において妥当である（大法院 2003 ㄱ 182 判決）。

②審判・訴訟手続に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。

特に存在しない。

二 判例調査部門

(1) 第 3 者の一方の共有者に対する専用実施権の実施料の支払い義務について

ソウル高等法院 1992. 7. 23. 宣告 91 나 62704 第 8 民事部判決は、「特許権の共同登録権者は、他の共同登録権者との間に特約がない限り、自由実施権を有するため、共同登録権者甲が生産した特許製品を売買の形式で納品を受けた者が他の共同登録権者乙との間に特別に専用実

施権の実施料に関する約定をしなかった場合は、これについては、特許製品の製作に関する専用実施権の実施料を支払う義務はない」とした。

(2)特許権の一部の持分にのみ移転請求権の保全をするための仮処分登録が完了した後に、特許権が全部第三者に移転した状態で、仮処分権者の持分の譲受人が本案訴訟で勝訴し、その持分についての移転登録が完了した場合、仮処分の登録対象外の他の持分の移転も無効となるのかについて

大法院 1999. 3. 26. 宣告 97 다 41295 判決は、「上記仮処分登録後の特許権の移転は、譲受人に移転登録された持分の範囲内においてのみ無効となる」と判示した。

(3) 特許権の共有関係の法的性質について

①大法院 1999. 3. 26. 宣告 97 다 41295 判決

同判決は、特許権の共有関係の法的性質について、「特許権を共有する場合、各共有者は、他の共有者の同意を得ずに、その持分を譲渡し、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。また、その特許権について、専用実施権を設定しまたは通常実施権を許諾できないなど特許権の共有関係は、合有に準ずる性質を有する」と判示した。

②大法院 1982. 6. 22. 宣告 81 亨 43 判決

本判決は、意匠権の共有関係について、「意匠の共有関係は、民法第 273 条に規定する合有に準ずるいわゆる準共有関係であるというべきである」と判示した。

(4) 特許実施権者に特許無効審判を求める利益があるかについて

大法院 1979. 4. 10. 宣告 77 亨 49 判決は、「特許権者からその発明の実施の許諾を受けた者は、法律上何ら差し支えなくこれを実施することができるため、特別な事情がない限り、特許を無効にする具体的利益があるとはいえない。したがって、特許法第 97 条第 2 項所定の特許無効審判を請求することができる利害関係人であるとは言い難い」と判示した。

(5) 出願発明の共同出願人に対する公示送達の要件について

大法院 2005. 5. 27. 宣告 2003 亨 182 判決は、「共同出願人に対して、特許法第 219 条第 1 項による公示送達を実施するためには、“共同出願人の全員の住所または営業所が不明でありかつ送達を受けることができないとき”に該当しなければならず、このような公示送達の要件が具備されていない状態で、共同出願人のうち一人に対してなされた公示送達は適切ではなく、その効力を生じない」と判示した。

(6) 特許拒絶決定について、審判請求時に記入漏れした共同出願人を追加する補正が許される時間的限界について

大法院 2005. 5. 27. 宣告 2003 亨 182 判決は、特許拒絶決定を受けた者が、不服があるときは、その決定謄本の送達を受けた日から 30 日以内に審判請求をすることができ、特許を受けることのできる権利が共有の場合には、共有者全員が共同で、特許出願を行わなければならない。また、特許の受けることのできる権利の共有者がその共有である権利に関して審判を請求するときは共有者全員が共同で請求しなければならない。審判請求書の補正は、請求の理由を除いては、要旨を変更することができないといえるので、共同出願人のうち一部のみに審判請求を提起した場合、その審判の係属中に他の共同出願人を追加する補正は、要旨変更となり、許されるべきではないとするのが原則であるが、まだ、審判請求期間が経過する以前であれば、他の共同出願人を追加する補正を許容し、その瑕疵がないようにすることが当事者の権利救済及び訴訟経済の面で妥当である」と判示した。

(7) 権利放棄に関する処分文書の解釈について

大法院 1996. 11. 26. 宣告 96 다희 21027、21034 判決は、「共同名義で給水器の意匠登録を終えた同業者間において作成された“給水器の特許権に関して同業のときには、効力を維持し、万一本人が同業を好まず、分業に拘るときには、特許権の権利を放棄することと共に放棄に伴う書類を提出することを確認する”との内容の確認書について、同業関係が合意により終了する場合には、確認書作成者の意匠権の持分を放棄するものとした約定であると解釈することは、文言の日常的な意味にも反しており、通常何らかの反対給付なしで権利を放棄するとの約定は極めて異例のことである。そのように約定した特別な事情または権利を放棄するほどの合理的な理由がない限り、処分文書を勝手に文言に反してそのように解釈してはならないため、諸般の事情に照らして、その文言の意味は、確認書の作成者の帰責事由により同業関係が終了した場合に、意匠権の持分を放棄した意味で解釈するのが相当であるとの理由で、上記処分文書の解釈をこれと異なって行った原審判決を破棄する」と判示した。

(8) 共有特許権に関する審判手続の訴訟関係

①大法院 1987. 12. 8 宣告 87 亨 111 判決

本判決は、「特許法第 99 条第 2 項および第 4 項は、特許権が共有である場合、各共有者は、他の共有者の同意なく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、その特許権について専用実施権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いる。特許の共有関係は、民法第 273 条に規定した合有に準ずるものであるため、特許権が共有の場合は、その特許権に関する審判事件においては、共有者全員に審判の請求人または被請求人とならなければならない、その審判手続は、共有者全員に合一的に書く適される必要があることから、いわゆる必要的共同訴訟関係にある」と判示した。

②特許法院 1999. 5. 28 宣告 98 亨 7110 判決

本判決においても、「特許法は、第 139 条第 3 項において、特許権または特許を受ける権利の共有者がその共有の権利について、審判を請求するときは、共有者全員が共同で請求すべきであると規定しているにすぎず、審決取消訴訟の提起については、何ら規定を設けていないので、本件のように特許権の共有者が敗訴した場合、その審決取消訴訟を審判請求のよう

に共有者全員が共同で提起すべきかあるいは共有者のうち一人のみでも訴えが可能であるかが問題となる。しかし、このような場合の審決取消訴訟は、その訴訟の目的が共有者全員に合一的に確定される必要があるので、固有必要的共同訴訟と見て、共有者全員が共同で提起すべきであると解するのが相当である」としている。

(9) 特許権または意匠権の共有者のうち一人が行った抗告審判請求の効力

①大法院 1987. 12. 8 宣告 87 亨 111 判決

同判決は、「特許権の共有者のうち一人が行った抗告審判請求は、他の共有者のためにもその効力があると言えるので、抗告審は必要的共同訴訟関係にある他の共有者を共同当事者として審決を行わなければならない」と判示した。

②大法院 1982. 6. 22. 宣告 81 亨 43 判決

同判決は、「意匠権が共有である場合は、これに関する審判事件においては、共有者全員が審判請求人、または被請求人とならなければならない。従って、これに関する審判手続きは共有者全員に合一的に確定されなければならないいわゆる必要的共同訴訟と言えるので、共有者のうち一人の抗告審判請求は他の共有者のためにも効力がある」と判示した。

(10) 特許権の一部の持分の譲り受けることにした者による他の共有者の持分に対する処分禁止の仮処分の申立が可能かについて

大法院 1999. 3. 26. 宣告 97 ㉔ 41295 判決は、「特許権の一部の持分を譲り受けることにした者は、その持分の移転登録があるまでは、特許権の共有者として譲り受けの目的となっていない他の共有者の持分の譲渡に対して、同意権を行使できないため、他の共有者の持分の処分を阻止できる特約が存在するなどの特別な事情のある場合でないならば、譲受の目的となった持分の移転登録以前にそのような同意権の保全のための仮処分または他の持分に対する処分禁止仮処分を求めることが許されない」と判示した。

(11) 特許権の一部の持分についてのみ処分禁止仮処分登録が完了した後、第3者に当該特許権についての専用実施権が設定された段階で、仮処分権者が本案訴訟で勝訴して、その一部の持分に関して移転登録がなされた場合、その専用実施権の設定は、全部無効となるのかについて

大法院 1999. 3. 26. 宣告 97 ㉔ 41295 判決は、「特許権の専用実施権者は、その設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明を実施する権利を独占し、その範囲内においては、特許権者であっても、その特許権を実施することができないので、特許権が共有である場合、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、専用実施権を設定することができないというべきところ、共有者の一人が、他の共有者の同意を得て、専用実施権を設定する場合にもその専用実施権の設定は、特許権の一部の持分に限定した処分ではなく、特許権自体に対する処分行為に該当するものであり、専用実施権の性質上、特許権の一部の持分に対して専用実施権を設定することは想定することができないので、特許権の一

部の持分にのみ処分行為を禁ずる仮処分登録が完了した後に、第三者に当該特許権についての専用実施権が設定された場合、仮処分権者が本案訴訟において勝訴し、その者に上記一部の持分に関する移転登録がなされたならば、その専用実施権の設定は、その全部が上記仮処分の趣旨に反するもので、無効となるものと見るべきであり、これは専用実施権の設定当時に仮処分権者がその設定について、同意をする立場になかったとして結論は同じである」と判示した。

三 実態調査部門

1. 内国人による共同研究

(1) 共同研究活性化のための政府の努力

共同研究関連予算額が 300 億ウォン (1982 年) → 5 兆ウォン (2002 年) になっている。また、国家研究開発事業の管理等に関する規定の整備により、権利保有の自由度を向上させる方向で動いている。出願手数料の減免として、大・中小企業の共同研究の成果である特許出願については、出願・審査請求料 50%減免を実施している。

さらに、産学間及び大企業・中小企業間において共存の契約が可能な指針の提示が必要であることから、特許庁主催の共同研究開発契約ガイドラインについての研究報告書を配布している (韓国特許庁、2007 年 2 月)。

(2) 全体特許のうち共同研究が占める割合と比較

1990 年から 2004 年までに、全体の内国人の特許出願件数 790,192 件のうち、内国人の共同研究による特許出願件数が 45,878 件で、5.8%を占めている。共同研究による特許が、内国人の全体特許より生存率が約 3%低かったが、登録率、寿命及び技術移転比率はすべて高い。しかし、無効及び権利範囲確認審判などを示す権利紛争比率は、内国人の全体特許より 2 倍以上高い (韓国特許庁、『韓国の特許動向 2005』、2005.9)。

登録率 ('90-'97 年 出願基準)	権利紛争率 ('90-'02 年登録特許)
- 内国人全体出願 : 50.1%	- 内国人全体特許 : 0.26%
- 共同研究出願 : 64.2%	- 共同研究特許 : 0.50%

(韓国特許庁、『韓国の特許動向 2005』から引用)

(3) 技術分野別の共同研究の割合

区間別技術分野による共同研究について、1990 年-1994 年 4.7%から 1995-1999 年 4.3%に一時的に減少したが、2000 年-2004 年 7.1%に大きく増加した。1995 年以後、WIPO が設定している 32 の技術分野の中で共同研究の比率が最も高いのは原子力分野 (36.1%) である。内国人の共同研究は、その比率の高い分野が拡大しているが、特にバイオと医薬分野を中心にその分野が拡大されている (韓国特許庁、『韓国の特許動向 2005』、2005.9)。

(4) 研究主体別の共同研究

1990 年-2004 年における研究主体別の共同研究の比率は、非営利機関 (56%)、大学

(23.2%)、公共機関(20.8%)、個人(20.0%)、企業(4.2%)の順になっている。つまり非営利機関が最も多く、企業は、4.2%で最も低い(韓国特許庁、『韓国の特許動向 2005』、2005.9)。

(5) 研究主体間の共同研究

研究主体間の共同研究は、1994年から1998年までは、企業と公共機関との間の共同研究による特許出願が一番活発であったが、1999年からは企業間の共同研究による特許出願が顕著に増えている。企業と大学との間における共同研究による特許出願は2003年から増加傾向を見せている。2004年現在、産産、産公、産学、産団(非営利)、公学の順に件数が多い(韓国特許庁、『韓国の特許動向 2005』、2005.9)。

韓国電子通信研究院の場合、国家支援を受ける場合は、共同研究義務付けられており、80-90%が企業との共同研究である。大学とは、20%程度で受託研究による外注が多い。共同研究の際の費用負担の割合は、国費(補助金等)が入った場合、外部機関が企業のときは、企業30%、中小企業15%まで負担してもらっている。その研究費には、人件費、事業費は入っている。外部機関が大学の場合は、国からの資金がそのまま提供される(韓国電子通信研究院のインタビュー)。

特許の取り扱いについては、当事者間で協議を行うが、誰が開発したのかに着目して決めるが、20%くらいが共有特許となる。大学委託の場合は、韓国電子通信研究院が全て持っていたが、今は大学へのインセンティブが必要なため実態に合わせている。費用負担と発明の貢献度は別が原則であり、話がお互いにつかない場合の権利持分は半々とする。産学の契約について、契約書作成と締結は、開発者が相談し、最終的には機関が交渉する。共有相手に対し、不実施補償や費用負担等の要求を行うかについて、共同研究契約と成果契約は別である。単独特許は、ライセンス料は通常2%である。第三者への実施許諾については、参加企業の許可を得ており、大学の特許は一部なので、韓国電子通信研究院に渡し、ライセンス料のみ渡す契約を行う。不実施補償はもらうことになっている。契約で一定期間(2-3年)実施しない場合、第三者に許諾できるようにしている(韓国電子通信研究院インタビュー)。

(6) 地域間共同研究

地域間の共同研究は、ソウルと京畿道が主要拠点となっており、この地域は、大田とIT関連分野を中心として最も活発な共同研究を行っている。ソウル-大田間の共同研究において最も活発な分野は、電子・通信、電気・半導体などのIT関連分野に集中している。ソウルと共同研究によって出願した特許出願件数はソウル-大田、ソウル-忠南、ソウル-慶北の順に多く、京畿道は京畿道-大田、京畿道-忠南、京畿道-釜山の順に件数が多い(韓国特許庁、『韓国の特許動向 2005』、2005.9)。

(7) 大学特許や共同研究の問題

大学の教授が行った発明について、大学名、企業名、個人名義などによって特許出願がなされており、2003年からは大学名義の出願が最も多い。その背景には、「産業教育振興及び産学協力促進に関する法律」に基づき、大学内で新設された「産学協力団」の知的財産権の管理と研究者による成果補償が体系化していることあげることができる(韓国特許庁、『韓国の特許動向 2005』、2005.9)。

釜山大学校の場合、産学協力団が始まる前は教授独自で企業と共同で研究する事例が多かった。が、当時は、企業に全て権利が移ることとなっていたようである。産学協力団が出来てからは、職務上のすべての教員の発明は、職務発明として取り扱われている。2000-2005までに教員が持っている特許権 364 件の移転されている(50%程度)。現在は、年間 50 件以上特許取得するようである。

ライセンス契約 26 件ほどあるが、収入はまだ多くはない。共同研究の場合は、原則的にアイデアを出す側が権利を持つようにしているが、交渉の段階で妥協する場合が多い。実際、外部との共同研究を進めるに当たって、教員と産学協力団とのトラブルが生じている(釜山大学校インタビュー)。

韓国技術取引所は、力のある大学と力のない大学とでは、共同研究の権利処理に対応の仕方が異なるという。つまり、力のある大学は、自分に有利な契約条件で共同研究の遂行が可能であるが、力のない大学は、研究したければ相手の言うことを受け入れざるをえない。しかし、この場面で、とにかく研究を進めたい教授側と出来るだけ大学に有利な条件をもたらしたい産学協力団との立場のギャップが生じる。韓国技術取引所は、ここまでは立ち入らない(韓国技術取引所インタビュー)。

(8) 技術移転との関係

韓国技術取引所は、国内外技術の取引の仲介を行っている機関であるが、現在のところ、共有特許の持込は断っている状況にある。その理由としては、後々紛争に巻き込まれる可能性が高いからである(韓国技術取引所のインタビュー)。

2. 異国間の共同研究

(1) 国際共同出願の件数と比率

1990 年から 2004 年まで、国際共同研究による特許出願は、日本(3,423 件)、韓国(2,790 件)、アメリカ(2,713 件)の順になっている。しかし、韓国は、日本と共に特許出願件数のうち国際共同研究による特許出願が占める割合は、3%以下で国際共同出願比率が極めて低い。これに対して、その割合が最も多い国は、中国(24.9%)である(韓国特許庁、『韓国の特許動向 2005』、2005.9)。

(2) 国際共同出願が多い技術分野

1990 年から 2004 年まで、国際共同研究に特許出願が最も多い分野は照明・加熱分野(654 件)であり、このうち日本のリンナイと韓国のリンナイ코리아との間で国際共同研究(524 件)によるものである。WIPO が分類している 32 個の技術分野の中で、有機化学、高分子、バイオ及び医薬など基礎化学及び B T 関連分野における国際共同研究の比率が上位圏にあるが、電気・半導体、電子・通信、エンジン・ポンプ及び運送・包装など IT 及び自動車関連分野は下位圏を占めている(韓国特許庁、『韓国の特許動向 2005』、2005.9)。

(3) 国際共同研究の対象国

アメリカ、日本、ドイツは、国際共同研究を多数国と行っている。協力関係国別にみると、アメリカ、日本、ドイツの 3 カ国による共同研究が活発であり、韓国の場合、日本、アメリカ

カ、オーストリアと活発な共同研究が行われている。そのうち、日本と国際共同研究が占める割合が最も多い（韓国特許庁、『韓国の特許動向 2005』、2005. 9）。

（４）自治体の取り組み

最近、韓国知識財産研究院に与えられた研究課題で、自治体が海外企業を誘致する際の取扱いがあるようである（韓国知識財産研究院インタビュー）。

（５）大学における海外機関との共同研究

釜山大学校の場合、海外との共同契約が２件ほどあり、受託研究の形をとっており、共有特許までは行っていないようである（釜山大学校インタビュー）。

（６）研究機関における海外機関との共同研究

海外からのプロジェクト参加は５－１０％程度で、権利所有関係は、実態にあわせて行う。自国に進出している海外企業や、海外企業との合弁企業との間における取扱いについて、海外企業、国内企業について、規制について、特に区別はしていない。海外企業の場合は、お互い自由に実施できるように、契約を行っており、ライセンスフィーももらわない（韓国電子通信研究院のインタビュー）。

<参考文献>

韓国特許庁、『韓国の特許動向 2005』、2005. 9。

ソンヨンシク・リサンジョン・ファンジョンファン共著、『知的所有権法（上）・（下）』、育法社、2005. 8。

鄭次鎬・リムンウク、共同発明者決定方法および関連権利の研究、知識財産 21、2005. 1。

鄭次鎬、「共同研究契約ガイドラインに関する研究」、特許庁、2006. 12。

鄭次鎬、「韓国の共有特許制度」、帝塚山大学主催の国際シンポジウム発表、2007. 2。

2-4 台湾レポート

台湾調査研究報告

帝塚山大学法政策学部 助教授

高 榮洙

大阪大学大学院法学研究科 博士前期課程

何 佳芳

一 法制調査部門

1. 特許の共有

(1) 特許権の共有

① 特許権が共有可能かどうか。

専利法第 61 条により、特許権の共有は、可能である。

専利法第 61 条 発明特許権が共有である場合、共有者が自ら実施する場合を除き、共有者全員の同意を得なければ、他人にこれを譲渡し、または実施許諾することはできない。但し、契約に別段の約定がある場合は、その約定に従う。

②特許権の共有に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。

共有に関する規定として、専利法第 12 条、第 13 条、第 54 条、第 59 条、第 61 条、第 126 条などがある。

また、このほかに、科学技術移転法（台湾型バイドル法）、経済部および所属する各機関の科学技術委託または補助による研究発展計画における研究開発成果の帰属および運用に関する規則、行政院国家科学委員会の産学連携研究計画書及び技術移転信託契約書などがある。

③法制面において、産学・官学・学学の連携形態の違いにより、共有特許権の取扱いに違いが見られるか。

特に存在しない。

④一般の有体物（動産、不動産）の共有と、特許権の共有との、法律上の取り扱いの比較。

特許権の共有については、民法第 831 条の規定によれば、所有権以外の財産権において、複数人が共有、または共同所有(合有)する場合は、これを準用することになるため、特許権は、民法上「準共有」の一種とされる（LEE&Li 法律事務所の答弁資料）。民法上共有には、「持分共有」と「共同共有(合有)」とがあるが、問題は特許権の共有の法的性格が、「持分共有」なのか、あるいは「共同共有(合有)」なのかがである。これについては、争いが存在する。前者を主張する見解は、「専利法第 61 条は、各特許共有者は、当該の特許権に対して、自分が使用実施する権限を有しており、その他の共有者の同意を得た後でなくてもよい。したがって、“各共有者は、共有特許権についても、その持分を有する”（民法第 818 条参照）ということ否定すべきではない。また、専利法第 13 条、第 62 条に‘持分’という表現は、特許権の法的性格が持分共有であることを肯定する根拠となる」と主張する。これに対して、後者を主張する見解は、「特許権の処分、信託、実施は、各特許権共有者の特許権益に対する影響が非常に大きい。専利法第 61 条、第 62 条では、各共有者の利害関係が共通しているという考えに立って、“共有者全体の同意がない限り、共有特許権について、他人に対する譲渡、信託、委託、質権設定を行ってはならない”ということが規定されている。このような規定から、共有者間に別途契約がない限り、または別途法律上の規定がない限り、民法の共同所有の規定を優先的に適用すべきである」主張する。以上は、LEE&Li 法律事務所の答弁資料に基づいたものである。

専利法第 62 条

発明特許の共有者は、共有者全員の同意を得なければ、その持分を他人に譲渡、信託し、または質権を設定することができない。

(2)特許発明の実施

①他の共有者の同意が必要か。

専利法第61条の規定により、契約に別途取り決めがない限り、原則として、自己実施は、可能であり、他人の同意を得る必要はない。

②自己実施の場合、他の共有者に相当の補償をする必要があるのか。

専利法は、相当な補償についての規定を設けていない。

③特許発明の実施について、大学等の自己実施しない、又はできない機関では、どのような方策がとられているのか（予め契約に盛り込む、不実施補償を設定する、他）。

契約をもって対処することは可能であるが、共有者間の力関係が契約に与える影響は考えられる。

(3)実施権の許諾

①一方の共有者が第三者に実施権を許諾するために他の共有者の同意が必要か、また、排他的実施権設定と非排他的実施権でまたは国籍などによる実施権の許諾上の制限があるのか、

専利法第61条により、他人の実施させる場合には、必ず他の共有者の同意をえなければならない。また、国籍の違いによる共有者の権利についての特別な制限はない。ここで、注意すべきことは、台湾専利法では、第三者に実施許諾をする実施形態として、日本の特許法が規定する専用実施権と通常実施権との区別がなされていないことである。

②実施権の許諾によって得られた実施料は、各共有者に分配されるのか

実施料を分配するか否かは、当事者間の契約により決める。例えば、国立台湾大学の共同研究開発に関する規定を見ると、研究成果の権利帰属について、第8条に本計画書の研究成果は契約の当事者の持分率は、各50%となっており、共有者が同意し、一方が第三者に実施許諾または譲渡をした場合、その許諾また譲渡により生じた利益（例え、契約金、許諾金、関係利益など）のうち契約を行った一方と他方の共有者は60%対40%の割合で分配するものとしている。

③実施権の許諾には、登録が必要か。ある場合具体的な手続は何か。

専利法第59条及び専利法施行細則第42条の規定により、特許主務官庁に登録をする必要がある。注意すべきことは、台湾では、専用実施権と通常実施権との区別をせず、登録しない場合、第三者に対抗できないことになっていることである。

専利法第59条

発明特許権者が、その発明特許権を他人に譲渡、信託、実施権を設定し、または質権を設定する場合、特許主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗することができない。

専利法施行細則第42条

特許実施件を他人に付与する旨の登記を申請する場合は、特許権者または受託者が申請書を

提出し、信託契約書または証明書類も添付しなければならない。前項の信託契約書または証明書類は、信託する部分、地域、及び期間を記載し、他人に実施権を付与する期間については、特許の権利期間を上限とする。

(4) 持分の移転の制限

①一方の共有者がその持分を第三者に譲渡するためには、他の共有者の同意が必要か、また、国籍による制限があるのか。

専利法第62条により、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はできない。また、国籍による制限はない。

専利法第 62 条

発明特許の共有者は、共有者全員の同意を得なければ、その持分を他人に譲渡、信託し、または質権を設定することができない。

②一般承継による一方共有者の持分の移転に他の共有者の同意が必要か。

専利法上の明文規定は存在しないが、専利法施行細則第 44 条は、特許権が一身専属の権利ではなく、相続の対象となることを前提としている。したがって、相続が始まると、被相続人の特許権は、相続開始時点で相続人に移転し、その他の共有者の同意を得る必要はない。

専利法施行細則第 44 条

特許権の相続登記、特許証の新規発行を申請する場合は、申請書を提出し、かつ死亡・相続を証明する書類、特許証を添付しなければならない。

④持分の移転に登録や届出が必要か。

専利法第 59 条により、特許主務官庁に登録が必要であり、登録しない場合、第三者に対抗できない。また、専利法施行細則第 40 条により、譲渡契約や証明書類を提出して、知恵財産局に登録の出願を行う必要がある。

専利法第 59 条

発明特許権者が、その発明特許権を他人に譲渡、信託、実施権を設定し、または質権を設定する場合、特許主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗することができない。

専利法第 40 条

(1) 特許権譲渡の登記、証書の新規発行を申請する場合は、元の特許権者または譲受人が

申請書と特許証を提出し、かつ譲渡契約または譲渡証明書類を添付しなければならない。(2) 会社が合併買収により、特許権の承継、証書の新規発行を申請する場合は、合併買収の証明書類とする。

(5) 持分の担保権設定

①持分を目的として設定できる担保権には、どのようなものがあるのか。

専利法第 62 条により、持分を目的として設定できる担保権としては、質権の設定があり、その質権の設定について、知恵財産局は関連情報をインターネットで公開している。

専利法第 62 条

発明特許の共有者は、共有者全員の同意を得なければ、その持分を他人に譲渡、信託し、または質権を設定することができない。

③一方の共有者がその持分を目的として担保権を設定するためには、他の共有者の同意が必要か、また国籍による制限があるのか。

専利法第62条により、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的とする譲渡することはできない。また、国籍による制限はない。

専利法第 62 条

発明特許の共有者は、共有者全員の同意を得なければ、その持分を他人に譲渡、信託し、または質権を設定することができない。

④持分を目的として担保権を設定するには、登録や届出が必要か。

専利法第 59 条

発明特許権者が、その発明特許権を他人に譲渡、信託、実施権を設定し、または質権を設定する場合、特許主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗することができない。

(6) 持分の放棄

①一方の共有者がその持分を放棄するためには、他の共有者の同意が必要か。

専利法は、これについて、明文の規定を有していないが、第 66 条 4 号により、自ら特許権を放棄することは可能であり、第 65 条により、実施権または質権が設定された場合は、実施権者または質権者の同意が必要となっている。

専利法第 65 条

発明特許権者は、実施権者又は質権者の同意を得なければ、特許権の放棄又は前条による請求をすることができない。

専利法第 66 条

次の各号のいずれかに該当する場合、発明特許権は当然消滅する。

4. 特許権者が自ら特許権を放棄する場合、その書面に示された日から特許権が消滅する。

②一方の共有者がその持分を放棄した場合、その持分は、誰に帰属するのか。

専利法上、明文規定は存在しないが、商標法は、他の共有者に帰属する旨規定している。特許庁の解釈では、他の共有者に帰属可能という解釈を行っている(以上、Lee & Li 法律事務所のインタビュー)。

③持分を放棄するときに登録や届出が必要か。

専利法第 66 条 4 号により、持分の放棄には、届出をしなければその効力を生じない。つまり、放棄者からの特許主務官庁への書面の提出が必要となる。

専利法第 66 条

次の各号のいずれかに該当する場合、発明特許権は当然消滅する。

4. 特許権者が自ら特許権を放棄する場合、その書面に示された日から特許権が消滅する。

(7) 侵害訴訟の提起

①共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で差止請求が可能か。

専利法第 84 条により、共有特許権者は、損害賠償請求及び差止請求が出来る。しかし、共有特許の場合、全員で請求すべきなのか、または単独でもできるのかについて、専利法上の明文規定は存在しない。

民法学説上は、保存行為、または共有物の性質を保全する行為(所有物変換請求権など)について、状況が切迫し、共有者全体の同意を得るのが難しい場合は、各共同共有者が単独でこれを行なうことができると解釈すべきであり、その方がより適切であると考えられる(張

龍文、「論共同共有（共同共有を論じる）」。民法物権論文選輯上冊、P422に掲載。姚瑞光、民法物権論、民国66年（1977年）版、P141）。この見解によるならば、特許権侵害の停止を求める行為は、保存行為の性質を有することから（国内の著作権法に関する多くの論は、著作権法第34条について、「不作為請求権までには及ばないが、不作為請求権自体に保存行為としての性質があるため、解釈上、各著作権共有者は、いずれも単独でこれを行行使することができる」との考え方を示している。蕭雄淋、「共有著作権之研究」、中興法学第二十三期、民国75年（1986年）11月、P449を参照。張静、新著作権法釋論、民国77年（1988年）版、P554を参照）、その権利の行使については、各特許権共有者が単独で行なえるはずであり、その他の共有者の同意を得る必要はなく、また、そうすることで、共有特許権をよりよく保護することができる。以上は、Lee & Li 法律事務所の答弁資料に基づいたものである。

②共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で損害賠償請求が可能か。

損害賠償請求権については、保存行為の性質を超えるので、専利法に、著作権法第34条のように、「共有者は、その他の共有者の同意を待たず、損害賠償を求める訴訟を起こすことができる」という明文化された規定がない以上、その権利行使は、やはり共有者全体の同意を得るべきであり、それにより適法とされる。つまり、専利法上の明文規定は存在せず、共有特許の場合における損害賠償請求は、保存行為ではないので、全員によって行われなければならないと言う固有の必要共同訴訟とされているが、必ずしも全員で行う必要はないとする説が有力である。また、裁判例も、単独で損害賠償請求を認めている。

③共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で刑事告訴が可能か。

2003年の専利法改正により、刑事処罰規定が廃止された。よって、共同でも単独でも刑事告訴は出来なくなっている。改正以前は、共有者は単独で刑事告訴ができた。

④大学等が提訴された場合、その訴訟費用は誰が支払うのか。また、大学等が敗訴となった場合、損害賠償は誰が支払うのか。

現在、学校と企業での訴訟事案はあまりないが、損害賠償の分配限度を契約で定めて、訴訟費用は契約で敗訴の一方は全部訴訟費用を支払うときを除き、民事訴訟によると各自で自ら支払うことになっている。損害賠償の訴訟について、不法行為したものだけは応訴するが、特許の効力についての訴訟の場合、双方が同時に訴訟を応じないといけない。また、台湾の行政訴訟は訴訟費用が生じないので、特許訴訟は行政訴訟であって、当然費用は生じない（以上、台湾清華大学の答弁）。

(8) 無効審判請求に対する防御

①共有特許権に対し、特許無効の審判または特許無効の訴訟が提起された場合、一方の共有者単独で特許の防御ができるか。

単独で、応訴することができる。ただし、無効審判に伴う訂正審判の請求を行う場合は、共有者全員で請求しなければならない（国際委員会・第1委員会、「アジア・オセアニア諸国における共有特許権の取り扱い」知財管理 Vol.46 No.9、1996）。

(9)外国出願の制限

特に存在しない。

(10)その他

①「不実施補償」の存否、根拠、料率、代替措置など。

特に存在しない。

2. 特許を受ける権利の共有

(1)持分の譲渡

①一方の発明者は、他の共有者の同意なく特許を受ける権利の譲渡が可能か。

専利法第13条により、特許出願権の譲渡には、他の共有者の同意が必要となる。

専利法第13条

特許出願権が共有である場合は、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を他人に譲渡することができない。

専利法施行規則第13条は、譲渡に必要な手続を定めている。

専利法施行規則第13条

特許出願権の承継により、名義変更を申請する場合は、申請書を提出し、かつ下記の書類を添付しなければならない。（1）譲渡を受けて名義を変更する場合は、特許出願権が譲渡されたことを示す契約書、または譲渡人が発行した証明書類。ただし、会社が合併買収によりこれを引き継ぐ場合は、合併買収に係わる証明書類とする。

(2) 特許出願

① 発明者は、単独で出願が可能か。

専利法第 12 条第 1 項により、単独で可能である。

専利法第 12 条

① 特許出願権が共有である場合、共有者全員により出願が提出されなければならない。

② 共有特許権を外国出願する場合、特許法等の準拠する法律によるもの。又は、その他の制限はあるか。

専利法第 4 条は、外国の特許出願について、相互主義を採用していることから、相互主義に基づく制限がある。

専利法第 4 条

外国人が属する国と中華民国が、共同で特許を保護する国際条約に加盟していない場合、相互に特許を保護することを定めた条約、協定、もしくは、団体、機構が互いに締結して主務官庁に承認された特許保護協定がない場合、または中華民国国民による特許出願が受理されない場合、その特許出願は、受理しないことができる。

(3) 特許庁からの通知のあて先

① 共同出願について特許庁の通知は誰宛になされるのか

専利法第 12 条第 2 項により、指定された第 1 順位の出願人となる。

専利法第 12 条

③ 前 2 項のように共同署名しなければならない状況においては、そのうちの 1 人を送達を受けるべき者として指定しなければならない。送達を受けるべき者の指定がない場合、特許主務官庁は、第 1 順位の出願人を送達を受けるべき者として指定し、並びに送達事項をその他の者に通知しなければならない。

(4) 出願の放棄・取下げ

①共同出願について、一方の発明者は、単独で出願を放棄または取下げが可能か

専利法第 12 条第 2 項により、単独で可能である。

専利法第 12 条

②2 人以上が共同で特許出願以外の特許に関する手続を行う場合、出願の取下又は放棄、分割、出願変更又は本法の別段の約定により共同署名しなければならない場合を除き、各自が単独でその他の手続を行うことができる。但し、代表者を定めた場合、それに従う。

(5) 審判・訴訟手続

①共同出願については、一方の発明者は、単独で審判請求や訴訟が提起できるか

共有特許権は、必要的共同訴訟であり、原則として、訴訟対象の法的関係について、各共有者に対する合一確定が求められるため、共有者全体で応訴して始めて当事者適格となる。

原則として、「何人も、早期公開後、実態審査を申請することができ、これには、当然、各特許共有者が含まれる」と考えるべきである。したがって、特許出願時には、何れの共有者も、皆、単独で審査を請求することができる (Lee & Li 法律事務所の答弁)。

二 判例調査部門 (法律事務所、技術移転機関、大学 TLO など)

(1) 2003 年専利法改正以前における単独での刑事告訴の可能性

最高法院 30 年 (1941 年) 上字第 8 号刑事判例 :

「特許権共有者の何れの一人も、単独で、犯罪被害者として、地方検察庁に告訴する、または裁判所に自訴することができる。犯罪が、共有権利を侵害するときは、当該の権利が共同共有であれ、持分共有であれ、共有者の何れの一人についても、その人が犯罪の被害者でないと言うことはできず、当然、自訴することができる。」

(2) 特許出願の際の送達のアて先

91 年判字第 640 号 (2002 年) :

「二人以上が共同で特許を出願するとき、その利害を共にすることについて、合一確定が求められる。別々に送達することによって行き違いが生じ、同法による確定ができなくなり、処分の安定性に影響することを避けるため、専利法第 13 条 (当時は第 13 条、現第 12 条) では、二人以上が共同で特許を出願する場合は、代表人を取り決める場合を除き、全ての手続きにおいて、共同連署とし、一人を送達受取人として指定しなければならない、と明文規定されている」。

(3) 共同特許権者の決定

裁判番号 : 91、再訴、78

裁判日付：910805

裁判素因：不法行為損害賠償

裁判全文：

台湾士林地方裁判所民事判決 91年度再訴字第78号

原告：許駿發

被告：許候才

被告：大醇食品株式会社

法定代理人：許嘉旭

被告：許澄清

右当事者間の不法行為損害賠償事件につき、本裁判所の判決は左の通り：

主 文

原告の訴及び仮執行の請求を棄却。

訴訟費用は原告負担。

事 実

甲、原告側：

一、主張：

- (一) 被告は原告に新台幣（以下同）23091900元を連帶給付し、且起訴状謄本が被告に送達される翌日より弁済日まで、年利5%で利子を計算する。
- (二) 担保を提供して、仮執行許可を請求する。

二、陳述：

- (一) 原告は「伝統法醸造特質米酢及び米酒の製造における自動化半固体発酵法及び装置」（以下「係争特許」と称する）の発明者及び特許権者であり、中央標準局が審査発行した特許第41692号特許証明書に大安工研食品工場株式会社（以下「大安工研公司」と称し、当時法定代理人は三兄許候才である）を追加したのは、所詮一時しのぎの方策に過ぎず、代価に関係ないことを、前もって約束した。民国（以下同）86年10月23日、原告が大学院生を引率し、被告である大醇食品株式会社（以下「大醇公司」と称する）淡水工場を見学する時、被告会社が原告の係争特許発明装置（機器）及び方法を無断使用し、米酢を醸造発売したことに気づいた。以前大安工研公司から特許品装置製造の注文委託を受けた牲利機械株式会社（以下「牲利公司」と称する）の記録によるところ、被告大醇公司在77年に当該会社に上記の特許品装置を2台注文し、79年に生産に配管された。被告大醇公司是被告許候才家族全員、許澄清（四兄）家族全員により各自34%及び33%と投資されたものであり、当時の責任者は被告許候才で、彼らは当該装置及び方法が原告により発明されることを良く承知しながら、金銭欲に駆使され犯行をした。77年4月間、被告許澄清が被告大醇公司責任者の職を受け継ぎ、上記の2台装置及び方法を使用し、米酢及び米酒を大量に生産、大安工研公司に売出し、更に大安工研公司により工研という商標を貼付けられ発売されたため、被告大醇公司がその中から暴利を獲得した。民法第184条、第185条及び特許法第89条第一項第二款の規定により、被告が特許権を共同侵害した為、連帯責任を負うこととする。

- (二) 調べによる、大安工研公司、被告大醇公司是酢類製品の生産販売を主要営業とし、大安工研公司86年の営業報告により、酢類営業額が全部の製品の99.5%を占めていた。そして、被告大醇公司生産の穀物酢或いは糯米酢と称したものは公売局のアルコールを90%に米酒を10%を加えて生産したものである。この米酒は原告が係争する発明特許の米酒米酢製造用自動化装置及び方法により生産した米酒を盗作、混合されたものであってこそ、色も香りも具備した製品を成すことができたのである。被告大醇公司与大安工研公司との契約書により、被告大醇公司に暴利を獲得させる為、被告大醇公司が自己生産の全ての製品を大安工研公司に売却、且売価は大安工研公司の売価の52-60%（歴年による）とすると約定してある。大安工研公司86年度営業書により、諸種類の酢シリーズ製品が99.95%を占めており、被告許候才、許澄清が大安工研公司にてそれぞれ三分の一の株を有し、合計三分の二になる。大安工研公司の86年6月14日付営業報告書（85年1月1日から85年12月31日迄）によるところ、諸種類の酢シリーズ製品が9.95%を占めており、更に当該年度資産負債表（85年12月31日作成）によると、責任者である許候進の印鑑と財政部蔡智遠が86年4月25日領収の印鑑がその証と成している。大安工研公司の85年度営業額7億7973万元で計算すると、被告大醇公司の営業額が4億6783万8千元（ $779730000 \times 60\% = 467838000$ ）になる。特許使用費を当営業額の5%で計算すると、たとえ特許権者（原告）が北京柏葳生物工程公司（中国科学院に隷属）に委託するに当たり技術譲渡費の5%に準じて、当年度の費用が2339万1900元（ $467838000 \times 0.05 (5\%) = 23391900$ ）に達するものとなる。
- (三) 原告が係争特許発明を研究する中、70年8月11日に原告を責任者とする「鮮易集技術顧問株式会社」の名義で発酵桶（槽）を1セット注文購入し、更に専ら酢醸造用の実験操作用「発酵桶」を据え付ける為に鉄屋を1軒注文製造した。誼豊行の領収書及び原告の経理帳簿にて、支払い金銭について、「発酵槽」に使用する為との記録が有り、王炳福が製造したのは発酵槽で、蒸米桶ではないことが証明されている。更に、原告が自分でかいた発酵槽のスケッチを王炳福に渡し、それに基づき発酵槽の作業プランを描くと依頼し、作業プランに王炳福のサインもある。原告が王炳福の兄王春生が担当する店又は会社に特許装置を注文購入するときや、国が本特許の申請時にも、全てこの作業プランを使用した。牲利公司が被告の為に製造した2台の原告特許製品は79年に両被告に所有される淡水工場にて組立てと試運転を完成したことの証拠に、王炳福による撮影がある。写真から見たところ、原告の特許品と全く同様である。
- (四) 市販の上記2被告に生産される「工研糯米酢」のレッテルに大安工研公司が被告大醇公司に製造を授権するとの記名が有り、被告がその特許権侵害行為を認めることが明らかである。大安工研公司は自主製造の特許権及び特許方法を使用し米酢を生産する等を授権していない為、特許法第61条前段の規定により、発明特許が共有である場合、共有者自身が実施する他、共有者全員の合意がない限り、他人に実施を譲渡又は授権するべからずとする。本件の原告は被告に実施を同意、授権しなかった。
- (五) 80年1月11日大安工研公司役員会議にて「米酢即ち糯米酢の部分生産につき、工研本工場に引続き生産するほか、アルコール使用の一部の製品は大醇に生産を譲渡する。（以下略す）」という決議が記録された。大安工研公司が米酢の生産に対し、依然として自主生産を保留し、大醇公司に授権しなかったことを証明した。
- (六) 本件特許、原告が当初78年2月2日に米国華僑居住地に申請をした為、法律により76年2

月より特許法の保護を受けることになる。初期許可通知を領収後、77年12月にて台湾に戻り、我が中華民国標準局に特許を、77年12月にて中国大陸に特許を申請し、更に78年1月、当時の大安工研公司の代表取締役即ち被告許候才が、大安工研公司を代表して日本のmarukan株式会社と連合し、日本国特許庁に申請を出した。当原告が長年にわたり如何に伝統方法による米酢醸造の技術を自動化設備に転化させるかを専念研究し、72年に牲利公司の王炳福にスケッチを渡し、それに基づき作業プランを描くようにと依頼した。更に、原告及び原告に指導される研修生らが試運転、温度やアルコールの濃度の調整をする為、原告の発明により、年産2000トン米酒酢の設備及び工場を作るように注文した。両者は兄弟であり、その上同じ大安工研公司の役員であるし、原告が業務研究に専念したことを、被告には熟知している。原告及び雇業者一同が実験に熱心し、当年10月に僅かな技術突破を成し遂げたところ、許候才らに口実で追い出された。その為、やむを得ず注文した機械を大安工研公司に売却し、現在も当公司に置いてある。だが、被告が原告の不在の機に乗じ、息子と原告の実験室に侵入し、特許実験に関する資料を覗いた。一方、被告許候才らと被告である大醇公司がなんと大安工研公司淡水工場の名を勝手に冒し、77年11月に牲利公司王炳福に、原告が72年に注文した米酢機械（特許設備）と全く同様のものを2台製造することを商談し、78年9月に被告大醇淡水工場に取り付けられた。78年10月16日付の大醇公司役員会の議事録により、「候才：：会社が9月1日に試運転、酢類の生産を開始、一日280ダースを生産（下略）。」又曰く、「六：：機械の生産購入は単なる王春生一家に頼るべからず：：」とあった。調べによれば、王春生とは牲利公司の責任者であることが分かり、これで被告許候才が生産を注文した特許品米酢製造用の設備が牲利公司により製造されたものであることを十分証明できるものである。尚、当該米酢機械が「78年9月に試運転」と記されたのは、機械設備がその時点にて完成されたということであり、原告が本件特許を申請後の9月後になっている為、特許法に保護されるべきである。さらに、78年10月23日に大醇公司が第三回役員会議の議事録におき、「候才：：『大醇が購入した機械については、一部は先ず工研の名義で購入し、後工研から大醇へ譲渡：：大醇の建設資金については、その一部は工研により立替られるのが実に良しからず』：：」という記述有り。2台の特許機械が78年9、10月に大醇公司に取り付け、使用されたことも十分証明された。更に、77年12月30日に大安工研公司77年第二回役員会議の議事録には：「主席：『機械既に注文済み、翌年6月前完成する見込み』（下略）：：」とあった。これも本特許品である製酢機械が多分77年12月30日の役員会議開催時になって始めて注文され、77年11月には只王炳福と接触しただけで未だ注文まで達しなかった可能性もあると証明したものである。

- (七) 原告の発明は米酒或いは米酢を生産する方法及び装置であり、即ち、単一閉鎖式加圧発酵槽を利用し洗米、浸米、蒸米、冷却、液化、糖化及びエチル-アルコール発酵を経て濃度を18度に達させるという過程である。従い、酒粕に含まれる澱粉の量が30%にも達し、全過程において酒粕が半固体状を呈し、その上、槽底の連続削取りができるように弧状槽底及び強力削取器により槽底に密接させなければならない。作業プランの一、二及び三に基づき、2000キログラム発酵槽1台を試運転し、牲利公司王炳福に72年7月25日に全部の作業プランを10分の1という比例で描いた上に、304ステンレスで1台試製するように委託した。王炳福が作業プランの上に自ら「発酵槽」と書き、且

サインもしたことが、蒸米桶ではなく、曾憲財により幾度も試運転に成功され、更に72年7月12日に牲利会社に主発酵槽（即ち米酒発酵槽）の作業プラン全図の作成を依頼し、当該図をもって5カ国政府に特許権の申請を行ったことが十分に証明できる。当該作業プランは淡水工場現場で撮影した2台の特許品とは外形の弧状槽底が完全に一致している。

- (八) 本発明の説明及び実例から、所要微生物自身或いは特徴には特に制限は無く、黴菌、又はエチルアルコール発酵用の酵母を液化糖化し、従って特許説明にある規格範囲を達成さえできれば、如何なる黴菌、酵母も専門人員に選抜された上、各種の風味それぞれの米種又は米酢を醸成することができる。被告が刑事案において鑑定報告のみを頼りにし、その製品に酒麴が使用されなかったことをもって特許法の違反を成していないと云々したのは、確かに曲解している。
- (九) 被告の抗弁に対する陳述：
- 1、本件被告許澄清は85年の被告大醇会社の責任者兼役員であり、被告許候才は役員であり、当該会社が現在誰に管理されているかとは無関係であり、被告の共同不法行為の事実、証拠が明確なものである。
 - 2、原告は被告許澄清の弟であり、中華民国並びに米国の国籍を兼有し、被告が原告のことを熟知している。原告は本件係争特許発明の唯一発明者であり、大安工研会社を共同特許権者と列するのは一時しのぎの方策に過ぎず、何一つ対価を請求しなかったことは、早くも87年の刑事自訴案件にて詳細に説明し、且文書に保存してある。原告の国内における居住地も起訴状に明確に記載してあり、訴訟費用も既に原告が先払いしてある。
 - 3、被告が原告に対し2台の特許装置を侵害し、特許方法を盗作して米酢の生産を行い、更に大安工研会社に売出した。被告淡水工場の現場に所有している2台の装置は構造において詳細なところが原告による特許申請書付属図にかいてある攪拌器等とはサイズや比例につき全く差異がない。72年原告が王炳福の所属する会社又は商号に試運転用の1台の特許装置を注文したが、当該機械は未だに本特許共有者である大安工研会社内にあり、継続使用のままである。被告淡水工場にある2台の装置は被告が同一技師王炳福に委託し、同一作業プランに基づき製造したものである。被告が刑事法廷に呈した生産データによれば、アルコールの濃度が18%に達したことが幾度もあることが明らかに示され、原告に発明された特許装置及び方法を不法使用した事実が十分証明してある。
 - 4、原告の本件特許権は相次ぎ米、日、英及び中国大陸の特許許可書を取得し、被告は刑事訴訟紛争数年後初めて告発という方式を考え付き、更に特許権撤廃と言い張るまでだった。なぜ真っ先に特許権を授与した米国の特許機関に要求しないのか？裏に意味あるに違い無い。
 - 5、被告許候才、許澄清及び訴外者許候進が共同で大醇会社を成立させ、被告許候才、許澄清により三分の二以上の資金を出し、会社の経営権を握り、共同で原告発明の係争特許発明装置及び方法を盗作し、米酢を生産し、大安工研会社に売出し、暴利を貪り取った。被告に引用された大安工研会社の77年7月20日付役員会議の決議には、被告大醇会社に米酢製作の授權はない。
 - 6、被告大醇会社が使用した係争特許発明装置及び方法は、発明者の授權無しで、無権使

用され、大安工研公司与被告大醇公司との間に生産と販売の分業という合作関係を結んでいない。本特許装置は2台とも79年末に米酢の生産に配管され、生産高が逐年向上しつつある。大安工研公司在特許権者の1つに羅列されたのは、所詮原告の一時しのぎの方策であり、何一つ対価を成すものを受け取っていない。特許装置は大安工研会社の許嘉毅により発明されたものとするれば、なぜ許嘉毅を発明者として特許を申請しないのか？被告は無理の弁解をしていることが明らかである。

- 7、民法第28条により、被告大醇公司はその役員が職務執行のため原告の特許装置及び方法の権利を侵害し、原告に損害を加えたのが故に、行為者即ち被告許候才、許澄清と共に連帯賠償責任を負うべきである。
- 8、王炳福は自分が本特許案の発明者と主張したことがないので、原告が終始発明者であり、特許申請書及び特許証明書をも有するし、被告許候才も詳細を熟知している。本裁判所刑事法廷が既に証拠として淡水工場現場にある2台の装置の内部細部構造を写真に撮っておき、外観と配管がそっくり同じであるのみならず、内部構造も許建昌、蔡姍姍といった2名の教授により提出された鑑定報告と一致している。
- 9、被告が刑事案件において、大安工研会社に授權され生産且大安工研会社に販売したのだと承認したが、実際は授權はなかった。刑事案の各被告及び弁護人の筆録を踏まえ、大醇公司在原告が発明した特許装置及び方法で米酢を生産し、大安工研会社に売却し、暴利を貪り取ったことが十分に証明された。そうでないと、大安工研会社に生産を授權されたとの弁解が必要であろうか？特許の授權には、特許権者が共同で行うべく、主管機関への登録が必要とし、更に公告されなければならない。原告と被告の両方は既に4年も訴訟を続け、時効消滅の問題はない。

三、証拠：特許証明書1部、写真8部、大安工研公司86年營業報告書、糯米酢レッテル、契約書、資産負債表、合作協議書・覚書、85年度營利事業所得稅決算申告書、発酵槽及び鉄屋領収書1部ずつ、及び帳簿、王炳福作成且サイン有りの特許品発酵槽作業プラン及び王炳福が発酵槽の脇にサインした特許申請書付属作業プラン1部ずつ、經濟部中央標準局料金請求書、払込受領書、連邦國際特許商標事務所領収書1部ずつ（皆複写）、複写の写真4部を提出、他証人張方英、王炳福に対する取調べと、更に本院89年度自更（二）字第一号特許法違反刑事案書類の調達を請求する。

乙、 被告許候才側：

一、 主張：原告の訴及び仮執行の請求を棄却。

二、陳述：

- （一）原告は被告許候才とは兄弟であり、共に大安工研会社の役員である。被告大醇公司是被告許候才、許澄清及び訴訟外者許候進の三兄弟により投資成立されたものである。被告大醇公司与大安工研公司是生産販売分業という合作関係にあり、被告大醇公司在成立されて以来、生産については全て被告大醇公司在責任を持ち、製品の販売については全て大安工研公司在責任を持ち、大安工研の商標を使用してきたのである。上記の合作関係は大安工研公司77年7月20日の役員會議の決議によるもので、更に80年8月1

日にて契約書を結び、証拠とした。本件原告が上記の役員会議に役員身分で出席したため、上記の合作関係に対し知らぬふりをするわけにはいけない。

- (二) 大醇会社が上記の合作関係の義務を履行する為、77年牲利会社に本件係争の特許設備の製造を委託した；本件原告が主張した特許権保護期間は79年9月11日からで、被告大醇会社が係争特許設備を製造、取付けた後のことである為、被告大醇公司には原告の特許品に対する不法がない。一方、被告大醇会社が原告が係争特許方法を見つけるのに先立ち、当該方法で米酢を醸造していた為、特許方法を侵害するとはいえない。
- (三) 係争特許設備に関しては、製造の契約は大安工研会社が表に立ち、製造元牲利公司与結成したものであり、あくまでも当時大安工研会社の社長を任じる許嘉毅が責任を持って成し遂げたのであり、被告許候才にしても特許権を侵害したところはないといえる。
- (四) 調べた結果、実際、本件の係争特許設備は大安工研公司元工場長兼社長許嘉毅が製作したものであり、いわゆる「自動化半固体発酵法」は大安工研公司の長年の研究成果である。それが故に、本特許権には大安工研公司を並列させたわけである。原告を発明者として並列したのは、原告が教授身分である上に、大安工研の一員でもあるから、見栄えのために並列したのである。しかし、不意なことに、幾年が経ち、原告は特許権者の身になり、同胞兄弟に対して訴訟を起こしてしまうのは、遺憾なことである。
- (五) 原告が主張する不法行為の原因事実によると、原告の特許権を侵害したのは共同被告の大醇公司であるが、しかし、「三被告が共同で特許権の不法行為をした為、連帯責任を負わせるべき」等と又発言したのは、その法的拠所がどこにあるのだろうか？たとえ被告許候才は大醇公司責任者を任じたことがあるにせよ、既に78年4月から当該公司責任者の席を離れ、しかも、係争特許の保護期間は79年9月11日に開始する為、被告許候才はもはや如何なる損害賠償責任を負う必要はない。
- (六) 被告許候才は原告が主張する不法行為の原因事実を否認した為、原告はこれについて挙証の責任を負うべきである。原告は被告三人が共同不法行為者であるが故に、連帯賠償責任を負うべきという。共同行為者は皆不法行為の要素を具備することを証明する外、共同行為者による行為には共同関連性が有るということも証明しなければならない。原告は更に民法第二十八条を引用し、被告許候才と大醇公司是連帯賠償責任を負うべきだと主張したが、当該条は法人の不法行為能力に関する規定であり、役員又は職員の行為が不法行為を具備する要素を前提とするものである為、原告は被告許候才の行為が不法行為を具備するという要素を証明できないならば、当該条を引用し、被告許候才は連帯賠償責任を負うべきだという主張は成り立たない。
- (七) 原告は民法第百八十四条か特許法第八十八条を引用し損害賠償を請求した。その請求権者が行為及び賠償義務人を承知した時点より二年間不行使の為、消滅となる。本件において、原告が主張する79年の「初発覚」も86年の「確実発覚」も、90年12月13日起訴するまで、皆2年を超え、その請求権は既に時効超過となった為、被告許候才は時効の抗弁を主張することが出来たのである。

三、証拠： 大安工研公司の77年7月20日役員会議事録副本、契約書副本1部ずつを証拠に提出。

丙、 被告大醇食品株式会社及び許澄清側

一、 主張： 原告の訴及び仮執行の請求を棄却。

二、陳述：

- (一) 本件原告は、「戸籍地」が我が国の台北市内に有り、その国籍は中華民國であると主張した。しかし、主張する特許権に関する「特許公報」の掲載によると、その特許権者は「米国人」許駿発であり、住所が米国のミズーリ州にあると記されている。そうすると、本件の原告は特許権者の米国人許駿発であるか否か、疑問有り。若し原告は二者が同一人物だと証明できないならば、その訴は非合法である。
- (二) 一方民事訴訟法第九十六条の規定によると、原告が中華民國において住所、事務所及び営業所を所持しない為、法廷としては被告の請求に基づき原告に対して訴訟費用の担保を命じると判定すべし。本件の原告は特許権申請時にその住所は米国に在りと主張したし、起訴状にも我が国に住、居所又は営業所の有無について、釈明していない、そして、原告の起訴金額が数千万元にも達する為、法に依って原告に訴訟費用の担保提供を命じることが請求する。
- (三) 原告が賠償請求を起訴したのは、被告大醇会社が「上記特許発明の装置（機械）及び方法を無断使用」、三被告共同で特許権を侵害したなど主張したからである。但し、原告の主張によりその特許権を侵害した「2台の装置」（機械）の構造は如何になっているのか、その特許権範囲とはどういう関係にあるのか、侵害形態はどのようなものであるかに関して全く釈明と証明は無い。いわゆる特許方法なるものといえ、被告会社の使用方法に比べてはどうか、どのような手順が含まれているのか、その特許権範囲との関係はどうか、何故その特許権を侵害したのかこれらに関しても全く釈明と証明は無く、訴の原因事実が不明である。
- (四) 原告は、被告許澄清が77年被告大醇公司責任者に就任以来二台の装置及び方法を「使用」して米酢を生産し、特許権を「共同侵害」したと主張する。これに対し被告は否認した。というのは、自然人は法人の責任者であるからには、当該法人と「共同」で侵害する可能はないからである。この外、原告の主張によると、被告大醇公司の製品は全て大安工研公司に売却した。大安工研公司は本件係争特許発明の特許権者である。本件の原告が指摘した事実は、明らかに特許法第六十一条の規定通り「共同特許権者自主実施」の行為となる。（原告が挙証した契約書は「委託生産」契約書であり、係争特許発明の装置及び方法を利用して生産するにしても、その生産行為は大安工研公司自身の生産行為と見做すべき。）被告が係争特許権を侵害しなかったことは、明らかである。
- (五) 原告がいわゆる被告大醇公司営業額の5%を請求金額とするのは、明らかに特許法第八十九条第一項第二款「侵害者が侵害行為により得る利益」による請求であり、その根拠は同法第八十八条第一項「特許権が侵害される時損害賠償を請求すべし」であり、不法行為に基づく損害賠償請求である。しかし、原告の主張によると、原告が86年10月23日に被告大醇公司の特許権侵害行為を発覚した為、85年分の損害を請求したが、上述の請求は早くに民法不法行為に関する規定及び特許法第八十八条第五項の規定に定められる二年という時効を超過し、その請求権は既に消滅している。
- (六) 更に調べたところ、本件係争特許権は特許法の規定に適しない。被告大醇公司は既に90年9月25日に証拠つきで經濟部知的財産局に取り消しを申立、現在当該局で審理中となっている。

- (七) 原告の主張：「原告が責任者とする鮮易集公司是70年に発酵桶を1セット注文したことがある」には全く証拠になるものは無い。添付書類に「誼豊行の領収書」が無いし、証拠二（嘉祐企業株式会社のメモ）にもこの記載は無い。嘉祐会社が発酵槽底設計費を支給したと鮮易集会社が発酵槽を購入したとの関係に関し、原告は説明できなかつた。更に当該「発酵槽」が本案との関係を示す書類も一切無い。牲利公司により設計、販売された発酵槽は本件の係争発酵槽と同じであれば、本案の発酵槽は早くに70年（？）に既に牲利公司に発明されたことが証明できる。本案は特許要件を満たさない。証拠物二の書類が真実であることは証明できない。そうでなければ、もし原告が「宇宙船一艘購入」と記入したとすれば、それで原告が宇宙船を一艘購入したことを証明できるのか？上述事実により「王炳福が製造を承ったのは発酵槽で、蒸米桶ではない」ことも推論できない。
- (八) 原告がかいた「発酵槽スケッチ」について、何も提供していいない為、評価できない。原告の特許申請書の付属図は原告により提供されたものではない為、評価できない。証拠物三は唯部分的な図面を示したのみ、その内容を証明できない。その上に「王炳福」との署名があるからには、その中に含まれる「Alcohol Fermenter」は王炳福により設計、発明されたものであり、原告の発明ではないことを証明できる。又、図中のSchnell Machinery Corp. は、Agitator & Bearing Baseという表示が該当Schnell公司により発明されたものであると証明できる。どちらが本物であろうと、皆原告が如何なる発酵槽を発明したことはないと証明できる。
- (九) 装置の外観は「そっくり同じ」ということは両者間の構造の関係を証明できない。証拠物五（証拠物四と標示される）は公開販売（市販）の商品である以上、その上に大安工研公司が大醇公司に製造を「授権」と明記してあるのは、工研公司是確かに授権されたことの証明になる。そうでなければ、大安工研公司も必ず抗議するべし。
- (十) 大安工研公司が大醇公司への製造「授権」を原告が同意を示さなかつたとの原告の主張は、事実に合わない。同案被告許候才が提出した証拠一には既に、原告が自ら工研公司の役員会に出席し、被告大醇公司に米酢製造を授権することに対して反対しなかつたと、証明した。原告の主張が不実であると証明した。又、大安工研公司が大醇公司に米酢製造を授権しなかつたと原告は主張したが、これも事実に合わない。同案被告許候才は既に大安工研公司が大醇公司に米酢製造を授権する契約書を提出したのだから。こうして、原告の言うのは不実であることは一目瞭然である。
- (十一) 原告にはいかなる鑑定報告を提供しなかつた。鑑定人「許建昌」、「蔡珊珊」とは何を鑑定したか、理解できず、想像もつかないことである。蔡珊珊により製造された発酵槽は本件の特許権を侵害したか否かに関し、被告が評価できることではない。
- (十二) 特許法の規定により、特許権の効力は公告日より開始。米国の特許は我が国に対して効力を一切持たない。原告はその中華民国特許の期間が「法に依って」米国に特許申請を提出する日より開始だと主張するが、全く根拠の無いことである。
- (十三) 原告が主張する72年製造の「年産2000トン米酒酢の設備及び工場」は実際に存在しない。原告はその存在を証明できる証拠を一つも取り上げなかつた。又、「年産2000トン米酒酢の設備及び工場」は原告によりスケッチを、王炳福により作業プランを描かれたものだと原告が主張したが、当該「スケッチ」か「作業プラン」を提供しなかつた為、証明できない。たとえ当該「スケッチ」と「作業プラン」が確実に存在して

も、その事実は唯「年産2000トン米酒酢の設備及び工場」が確か王炳福により発明されたものであり、原告ではないということを証明できる。当該「年産2000トン米酒酢の設備及び工場」が本件の係争装置との関係に関して、原告からの釈明は何一つない。原告は、被告大醇会社が王炳福から購入した装置は係争特許権の効力が発する前に既に試運転を行ったと認めた以上、当該装置が原告の特許権を侵害しなかったことは証明できる。原告は、大安工研公司における過去の全ての役員会議事録を引用したが、証拠として、提供はしなかった為、その引用論述及び推論の正確性は証明できない。

(十四) 原告が引用した「試運転実験報告書」は、提供されていない。しかし、当該装置は72年10月16日に大安工研公司にて公開使用された為、本件の特許が特許法の規定に適用しないことは明白である。74年7月12日王炳福に設計され、描かれた「主発酵槽」の作業プランは提供されていない為、本案との関係を説明できないわけである。当該装置が既に74年7月12日に公開使用されたからには、本件の係争特許は無効と見做すべきである。「作業プランは弧状槽底とそっくりである」とあるが、どういうことなのか、知る由もない。仮に、「作業プランにある装置の弧状槽底と特許品の外型弧状底槽とはそっくりである」ということであっても、当該同様の弧状槽底は訴の装置が原告の特許を侵害したことを証明できないわけである。けだし、原告の特許は「弧状槽底」ではない。

(十五) 本案における特許申請範囲で述べた発酵手順には全て麦使用という手順を含まなければならぬ。麦使用の為、米酒に特殊な風味、香りと旨味を常時させることができたのだと、原告の特許説明書にも再三強調してある。原告による「使用される微生物自身に対して特に制限無し」というのは、事実にあわないものであり、且嚴重に信用を違反した。外証拠物六は「申復説明書」ではない。原告が間違った資料でごまかそうとすることは明らかである。

(十六) 原告は、被告による特許権侵害を証明する為、本裁判所八九年度自更二字第1号刑事案文書の「特許侵害鑑定報告」を引用したが、当該特許侵害鑑定報告の作成者である林讚峰が報告書に署名をせず、外の二人、即ち蔡珊珊と許建昌は法廷にその鑑定内容の説明に出ていない為、当該鑑定報告書には証拠力を有しない。更に鑑定報告書にある蔡珊珊の署名が真実であるか否かは、疑わしいもので、博士蔡本人が現場まで案件言及物と方法を見たことがない為、その鑑定は明らかに真実ではないものである。許建昌は原告の同胞兄であり、従来本件の2人被告と気が合わず、且刑事廷にて既に以下のとおり証言した。即ち、当該鑑定報告は原告許駿発に作成された後、その妻により原稿を許建昌に渡し署名させたものである（台湾高等裁判所89年度上易字第737号判決の事実認定、刑事卷に保存）。その為、鑑定書の内容は、許建昌が自ら案件言及の装置と方法を検視、特許装置及び方法と対照した後分析した結果ではないことは明らかである。その内容は採用に足らずものとする。

(十七) 本案が刑事審判過程において、審判担当の裁判員が文書にて台湾省酒公賣局台中酒工場、台北酒工場、埔里酒工場、酒類実験所、財団法人生物技術開発中心、財団法人食品工業発展研究所、台湾糖業公司研究所、財団法人工業技術研究院等、国内の酒類製造及び研究開発における権威機構に共同鑑定を依頼したが、各該当機構からは皆鑑定には能力が及ばぬとの返信であった。従って、特許侵害鑑定が技術及び法律専門に関連する為、国内における最優秀、最権威たる機構にしても取立て行えないことがう

かがえる。それとは対照に、原告が提出した、許建昌による軽率、無責任たる原告の意見に合わせる為の鑑定報告は、本裁判所の認定根拠になれるものか？

三、証拠：

丁、 本裁判所は原告の請求に応じ、本院89年度自更（二）字第一号特許法違反刑事案書類を調べた。

理 由

甲、 手続きについて：

被告大醇公司、許澄清の主張により、本件原告が特許権申請時その住所が米国にあると主張し（特許公報を参考）、起訴状に我が国に居、住所又は営業事務所の有無を言明していないほか、原告の訴訟金額は数千万元にも達している為、民事訴訟法第九十六条の規定に基づき、原告に訴訟費用の担保を命じるようにと請求する。但し、調べによれば、本件の原告には中華民国国籍有り、国内における住所を説明した為、民事訴訟法第九十六条第一項による訴訟費用担保提供を命じる要件に不適用である。しかも、原告が本件の訴訟費用を既に納金しておき、担保提供の命が必要でなくなった。被告大醇公司、許澄清によるこの部分の請求には理由欠如の為、許可をしないこととする。特に明らかにする。

乙、 実体権利について：

一、本件原告は本人が係争特許発明の発明者兼特許権者であり、係争特許証明書に大安工研公司を追列した行為は、一時しのぎの方策であり、それ相応の対価は全くないと主張する。86年10月23日に研修生を率い、被告大醇公司淡水工場の見学時、当該会社が原告の係争特許発明装置（機器）及び方法を無断使用し、米酢を醸造発売したことに気が付いた。大安工研公司から特許品装置製造の注文委託を受けた牲利公司の記録によるところ、被告大醇公司在77年に当該会社に上記の特許品装置を2台注文し、79年に生産に配管された。被告大醇公司是被告許侯才家族全員、許澄清（四兄）家族全員により投資されたものであり、株を合計すると約三分の二になる。当時の責任者は被告許侯才で、彼らは当該装置及び方法が原告により発明されることを良く承知しながら、暴利を貪り、犯行をした。77年4月間、被告許澄清が被告大醇公司責任者の職を受け継ぎ、上記の2台装置及び方法を使用し、米酢及び米酒を大量に生産、大安工研公司に売出し、更に大安工研公司により工研という商標を貼付け発売されたため、被告大醇公司がその中から暴利を獲得し、被告共同で特許権を侵害した；大安工研公司85年営業額を7億77973万元で計算すると、被告大醇公司の営業額は4億6783万8千元になる。又、特許使用費を該当営業額の5%で計算すると、該当年度の費用が2339万1900元になり、上記額で原告の85年度の損害を計算すべきである。民法第28条、第184条、第185条及び特許法第89条第一項第二款に定められた法律関係により、本訴訟を提起し、被告が原告に上記損害を連帯賠償し、且起訴状原本が送達される翌日から法定遅延利子を計算すると命じるように請求する。

二、被告許候才による主要抗弁：

被告大醇公司と大安工研公司是生産販売分業という合作關係にあり、被告大醇公司が成立されて以来、生産については全て被告大醇公司が責任を持ち、製品の販売については全て大安工研公司が責任を持ち、大安工研の商標を使用していた。大醇公司が上記の合作關係の義務を履行する為、77年に牲利公司に本件係争の特許設備の製造を委託した；本件原告が主張した特許權保護期間は79年9月11日に始まり、即ち被告大醇公司に係争特許設備を製造、取付けた後のことである為、被告大醇公司には原告の特許品に対し不法をしたとはいえない。なお、係争特許設備及び方法は確実に大安工研により研究開発されたものである；又、被告許候才が上記特許保護期間開始前の78年4月から被告大醇公司の責任者を任じなくなったため、損害賠償責任を負わない；一方、原告自身が陳述したいわゆる不法行為発覚の時間は86年のみであり、本件起訴に至る迄既に二年という時効期間を過ぎ、被告が同時に時効の抗弁を主張する。

三、被告大醇公司及び許澄清による主要抗弁：

(一) 原告が係争特許權の特許公報に掲載される米国居住の特許權者米籍許駿発であるか否かに関し、疑問有り；(二) 原告が主張するように、被告大醇公司がその係争特許發明に不法をしたことに関し、証拠となるものの呈示は無し；(三) 被告大醇公司が生産した製品は全て大安工研公司に販売したことは、特許法の定めによる共同特許權者自身が特許權を実施する行為であり、被告が原告に主張される係争特許權に対する不法は成立しない；(四) 更に原告の主張に基づき、本人が86年に被告公司による特許權侵害を發覚した後、85年における損害を請求したが、その請求權は既に二年という時効を過ぎた為、消滅した。

四、原告は自分が係争特許發明の發明者及び特許權者であり、係争特許證明書に大安工研公司の特許權者として並列されたという事実を主張し、原告が經濟部中央標準局特許證明書の副本を証拠に提出した為、被告も上記の特許證明書が本物であることに異議を申し立てなかった。原告のこの部分の主張は真実であると判ずる。

五、原告が更に以下のように主張した。77年に、被告大醇公司(当時被告許候才が責任者である)は係争特許權の装置及び方法が原告により苦心を注ぎ發明されたものと十分承知したにかかわらず、牲利公司に上記の特許權侵害を成す装置を2台注文し、生産配管を企てる。被告許澄清が被告大醇公司の責任者を受継ぎ、この2台の装置及び方法を使用し、米酢及び米酒粕を大量生産、大安工研公司に販売し、大安工研公司によりレッテルを貼り付けられ販売されたことは、原告への係争特許權侵害を成し、85年における不法による損害額は合計2339万1900元に達する。被告大醇公司が牲利公司に2台の機械設備の製造を委託し、淡水工場で米酢及び米酒粕を大量生産且大安工研公司に販売した事実に関しては、被告は論争しないが、唯係争特許權への共同不法行為を皆否認し、上述の言葉をもって弁解するものである。調査によれば：

(一) 原告が提出した經濟部中央標準局に発行された特許發明第41692号特許證明書の副本の内容により、係争特許發明の發明者は原告であり、特許權者は原告及び大安工研公司との二者が並列する。原告の主張によると、大安工研公司を並列にしたのは一時しのぎの方策に過ぎず、対価は一切無しとあるが、被告に否認され、更に大安工研公司も特許權者であると被告が抗弁した。審査に基づき、特許權の性質は、国が發明創作に対し、一定の審査を行った上、要件の有無を認定して、国家から専有実施等独占

的権利を付与され、特許権の性質を有するものである。これは特許法第五十条の規定からうかがえる。本件は特許発明の特許証明書をめぐり争う係争であり、特許権者は原告及び大安工研会社の両者だと明記した以上、国家に授与された発明特許権の対象はこの二者であるほかならず、その内部関係の如何を問わず、原告及び大安工研会社は共に特許権者であり、即ち特許権は原告及び大安工研会社との共有となる。

(二) 次に、「発明特許権が共有である場合、共有者自身が実施する外、共有者全員の合意無しでは他人に実施を譲渡又は授権するべからず。但し、別途で約定がある場合、その約定に従う。」、特許法第六十一条により明記されている。被告大醇会社が淡水工場に機械設備を2台設置し、米酢及び米酒粕を量産し、且大安工研会社に販売した件につき、被告大醇会社と大安工研会社とは生産販売分業の合作関係にあるが為に、上記の被告大醇会社の行為は大安工研会社が特許権を自主実施した行為であると、被告が弁解した。一方、原告は、米酢商標上の記載及び被告許候才らと弁護人が刑事案件における陳述により、生産の授権を受け取ったが、授権の証明を提供できない上、特許権は特許権者が共同で実施すべきものであり、且主管機関への登録公告が必要であると主張した。審査により、被告大醇会社が淡水工場にて生産した米酢等の製品は、全て大安工研会社に販売し、大安工研会社により商標を貼りつけられた事実に関しては、原告と被告両方とも異議無し。当該大安工研会社の商標に「授権：：製造」との文字が固有記載してあり、前述の刑事案件においても、被告許候才及び弁護人等は「授権」有り生産と陳述したとはいえ、当該生産行為の法律性質といえ、授権実施或いは特許権自主実施のどちらに属するかは、当事者の文字又は用語により定めるべきではなく、その実質上法律関係により定めるべきである。調べによると、原告に提出された大安工研会社と被告大醇会社とが78年7月1日に制定した契約書、又、被告許候才が提出した当該二会社が80年8月1日に制定した契約書の内容によると、両者は工研を商標とする各種製品に関する協議であり、被告大醇会社に生産製造を委託、委託製造製品の品質につき、全て大安工研会社の所定規格に従い、大安工研の工研という登録商標を使用すべきものである。受託製造の当該商標の製品は第三者への譲渡販売を禁じる。その性質によると、被告大醇会社は受託により上記製品の生産を請負うほかならず、授権実施の被授権者とは独立性における差異を有し、被告大醇会社が受託製造後に大安工研会社に販売した行為であり、特許権者である大安工研会社の自主実施行為と見做すべきであり、授権という性質ではない。その為、被告大醇会社の行為は特許権侵害による不法行為とは考えがたい。原告が主張した被告共同特許権侵害等については先ず採用し難いものである。

(三) 更に、発明特許が侵害される時、特許権者の損害賠償を請求する請求権たるものは、請求権者が行為及び賠償義務人を承知する時点より二年間行使しないと消滅する。特許法第八十八条第一項、第五項の規定に明記してある。又、不法行為による損害賠償請求権は、請求権者に損害及び賠償義務人を有する時点より二年間行使しないと消滅するとなる。民法第197条第1項前段に明文が有る。本件の被告は皆原告が主張する本件損害賠償請求権が既に時効消滅であると抗弁した。審査により、本件の原告は被告の85年一年分の特許権に対する共同侵害、不法行為による損害賠償を請求したが、原告は86年10月23日に既に不法行為を承知したと自ら述べたものの、90年12月13日本訴を提起する迄、前述規定の二年の時効期間を過ぎた為、被告のこの部分

における時効抗弁には証拠有りということで、原告は上記の請求権の時効消滅が故、主張できないものである。

六、従って、民法第28条、第184条、第185条、特許法第89条第1項第2款等に定められた法律関係により、被告に対して原告に2309万1900元を連帶給付し、更に起訴状原本が被告に送達される翌日から弁済日に至る迄、年利5%で利子を計算するという原告の請求は理由欠如の為、棄却する。

七、原告の訴は既に棄却とされる為、その仮執行の請求も根拠を失い、共に棄却する。

八、本件の事実証拠は既に明らかになり、原告と被告による他の主張抗弁は判決の結果に影響がないため、一々詳細論述しない。ここで明記する。

九、上記の論述結果により、本件の原告の訴は理由無きものであり、民事訴訟法第78条により、主文どおり判ずる。

中華民國91年8月5日

台湾士林地方裁判所民事第三法廷

裁判員(官??) 施月耀

右は正本なり、原本により作成。

本判決に対して、上訴する場合は判決送達後二十日以内に本裁判所に上訴状を提出する。

中華民國91年8月9日

裁判所書記官 謝文傑

(4) 一方の共有者が他の共有者から同意を得ずに委託生産した行為が特許権侵害となるのか

板橋地方裁判所 92 簡上 275 号判決

【裁判番号】 92, 簡上, 275

【裁判日付】 930623

【裁判内容】 損害賠償

【裁判全文】

台湾板橋地方裁判所民事判決

92年度簡字第275号

上 訴 人 欧水源

被 上 訴 人 林茂雄

右の当事者間の損害賠償を請求する事件について、上訴人は中華民國92年8月25日に台湾板橋地方裁判所板橋簡易裁判所92年度板簡字第1281号第一審判決に対し、上訴し、当裁判所は中華民國93年6月8日に口頭弁論を終結し、判決は左の通りである：

主 文

上訴人の主張する後述の第二項の訴えと当該部分に対する仮執行の申請を却下する及び、訴訟費に関する原判決を取り消す。

被上訴人は上訴人に6万元の新台幣元を支払う。民国92年6月27日より清算日まで、年

間利息百分の五で利息を計算する。

その他の上訴は棄却する。

第一、二審費用は、被上訴人は百分の六を負担とし、残りの部分は上訴人が負担する。

事実及び理由

一、 上訴人の上訴主張：被上訴人は啓斌有限公司（下記から啓斌会社に略す）の責任者であり、新型17344号「飛行機座席の頭部マットの仕組み改良」特許は上訴人及び上訴外の許標亮、陸烜毓が共有しており、特許期間は民国（下記同）85年9月1日より93年3月10日までであることを承知している。上訴人は上記の特許権が侵害されたことを知っていたので、88年3月26日に偽造生産を継続しないように証明通知書類にて被上訴人に知らせた。通知書類が届いた後88年4月14日に仰正国際特許商標連合事務所に委託して、被上訴人は書類にて上訴人に返事をした。返事の中に「貴方の書類を受領し、私が習式技術を使い頭部のマットを製造することは前掲の貴方の特許権を侵害する可能性があることをはじめて知った。紛争を免れ、お互いの利益関係を損害しないために、私は現在すでに糊付け技術に切り替え、綿の糸とマット本体とを糊付けするという伝統の製造方式を使っている。前掲の陸烜毓の特許を譲り受けないようという貴方のご要請に関しては、密かに譲り渡ったことがないと私は厳粛に声明します。また特許法にも、特許権の譲り渡りと授権は特許権所有人全員の同意の上で行なうべきであると規定されている。しかも私は現在このような必要性もないので、貴方はご心配なさい。」などの言葉が示されている。従って、特許権が共有される場合には、特許権者自らが実施する以外に、他の特許権共有者の同意を得ないと権利を他人に譲渡もしくは授権し、実施することはできない（特許法第108条準用同法第61条）という規定に対して、被上訴人は詳しく知っている。それに被上訴人が使用している本特許権の技術は陸烜毓と無関係である。被上訴人は上訴人に書類にて返事した後も、本特許技術の使用を停止せず、各大空港会社及び統聯、尊龍などの乗客運送会社に偽造製品を送り続けていたので、上訴人の特許権を侵害する事実は確かである。被上訴人は陸烜毓の委託を受け、飛行機座席の頭部のマットを代わりに生産したと抗弁している。しかし陸烜毓が経営している三廣工業有限公司（下からは三廣会社と略す）は88年より91年11月末まで、休業状態にあり、税務機関より領収書を購入せず、使用もしなかった。領収書がないので、他人に生産を委託することはできないのは当然である。しかも、仮に被上訴人に生産を委託したとしたら、被上訴人は委託生産をうけた分の報酬を受領したとする取引の記録を提出できないのはなぜであろうか？また被上訴人が提出した90年7月26日及び90年7月28日に陸烜毓より受領した二枚の授権書の内容は異なる。一枚目には授権書であると表明され、二枚目には委託生産と書き直され、授権された期間も85年に遡っている。これか明らかに偽造であるので、採用できない。さらに、被上訴人は委託生産の下請けなのに、経営している啓斌会社の名義で顧客と、契約を結び、仕入れ、領収書の提出及びを代金の受領をしたことは不都合である。これらのことは被上訴人が本案の特許権を確かに侵害した事が証明できる。しかも第三者と取引売買を行っていたので、被上訴人の抗弁は事実ではない。被上訴人は88年3月から90年末まで、特許を侵害した上で製品を販売し、それぞれ瑞聯航空会社から70万元、華信航空会社から80万元、長榮航空会社から91万2千元、統聯乗客運送会社から15

万元、尊龍乗客運送会社から15万元、合計271万2千円の利益を獲得した。特許法第85条第1項第2款の規定により、被上訴人の販売収入の全てを獲得利益とし、また上訴人が受けた損害額とする。上訴人は100万元のみの賠償を請求し、被上訴人に100万元を賠償するように命じる判決を求める。原審は被上訴人を敗訴としているが、不適な部分がある。主張：(一) 原判決を取り消す。(二) 被上訴人は上訴人に100万元を支払うことを要請する。

二、 被上訴人の抗弁として下記の通りである。上訴人の特許権を侵害していない。上訴人が88年に被上訴人に特許権侵害の疑いがあると知らせた件に関しては、90年度易字第3606号刑事判決にて被上訴人が無罪であるという判決を下した。被上訴人は上訴人の特許権を侵害したと再三に主張しているのは、特許権の共同所有者の間（つまり上訴人と訴外人陸烜毓）で特許権をそれぞれ実施したことから生じたものである。被上訴人が経営している啓斌公司是85年末特許権者たちは別れてから、まもなく陸烜毓の委託をうけ、代わりに飛行機座席頭部のマットを生産し、90年、91年まで続いていた。特許権者の同意無しで任意に生産したわけではないので、故意の侵害ではないし、侵害行為でもない。特許法第61条の規定のように、特許権の共有者の間にはもし実施方法を特に決めていなければ、各特許権者は個々で特許権を実施し、共有者全員の同意を得なくてもよい。ゆえに陸烜毓は特許権共有者としては、他の所有者の同意を得ず、自分の製造、生産をしても、あるいは他人に加工を委託するという方式で特許権を実施しても、いずれも自分で特許権を実施することとなる。実際には、上訴人自身も陸烜毓の同意をもらっていないのに、第三者である感恩実業株式会社に本特許権に関する品物の生産を委託している。二者は全く同じことである。もし上訴人自身が他人に生産を委託することは法律に沿って、特許権を実施しているとして、他の特許権の共有者が他人に委託生産をしてもらっているのが不法行為としたら、上訴人のこのような二つの規準は如何に説明できるのかということで、被上訴人は特許権を侵害するような行為をしていないのは確かである、このことは前述の刑事判決にも確認され、関連する証人も法廷で証明した。原審の裁判所も前掲の刑事記録書類を調べた上で、被上訴人は特許権共有者の陸烜毓の代わりに生産し、被上訴人の権利を侵害していないと判明した。訴外人である陸烜毓は他の特許権の共有者の同意なしで自ら被上訴人に授権をしたので、被上訴人は特許権を侵害していると上訴人は何度も主張しているが、陸烜毓が90年7月26日に書いた授権書の内容から分かるように、啓斌公司是委託をうけ、生産を代行したに過ぎない。被上訴人は陸烜毓と同じく特許権の共有者のメンバーとして、自分で特許権を実施するという共同認識の上で代理生産をしたことである。これは陸烜毓が授権に関して特許権の共有者の同意がないのに、自分で生産することと異なるし、特許権の授権ともまた異なるので、授権書のみで被上訴人は特許権を侵害していると言えない。更に、たとえ被上訴人は上訴人の特許権を侵害したとしても、上訴人が請求している賠償金は根拠がない。特許法第108条準用同法第79条の規定によれば「新型特許の特許権者はその特許商品或いは商品の包装に特許証書の番号を明記すべきである……標識を明記しない場合は、損害賠償を請求できない」と書いてある。本件の上訴人は法律の規定通りに特許証書番号付きの特許商品あるいはその包装を提出していないので、従い法律に基づき損害賠償を請求できないはずである。しかも上訴人は如何なる損害をうけたのかに関して証明ができないし、被上訴人は100万元を賠償すべきことも無根拠である。

さらに上訴人はただ特許権の共有者の一人であり、その配当されるべき部分だけ賠償の請求ができるが、他の共同所有を代表して賠償を請求することは出来ない。ゆえに上訴人が請求している金額は理由がない。上訴人の上訴を却下するように主張する。

三、 上訴人が主張している新型17344号「飛行機座席頭部のマットの仕組み改善」特許権は訴外人の許標亮、陸烜毓と共同で所有し、特許権期間は85年9月1日から97年3月10日までである。被上訴人が上記の特許権を侵害することを知っていた88年3月26日に証明付きの書類にて被上訴人に偽造生産を続けないように知らせた。被上訴人は上訴人の知らせをもらった後の88年4月14日に仰正國際特許商標聯合事務所を委託して上訴人に書類には「貴方の書類を受領し、私が習式技術を使い頭部のマットを製造することは前掲の貴方の特許権を侵害する可能性があることをはじめ知った。紛争を免れ、お互いの利益関係を損害しないために、私は現在すでに糊付け技術に切り替え、綿の糸とマット本体とを糊付けるという伝統の製造方式を使っている。前掲の陸烜毓の特権を譲り受けまいという貴方のご要請に関しては、密かに譲り渡ったことがないと私は厳粛に声明します。また特許法にも、特許権の譲り渡りと授権は特許権所有人全員の同意の上で行なうべきであると規定されている。しかも私は現在このような必要性もないので、貴方をご心配なさらさないで下さい。」などの言葉が示されている。被上訴人は仰正國際特許商標聯合事務所を委託して上訴人に書類にて返事した後も、係争特許技術の使用を停止せず、係争特許技術を使い頭部のマットを生産し続けていた。自分で経営している啓斌公司の名義で各大空港会社及び統聯、尊龍などの乗客運送会社と契約を結び、仕入れ、領収書の提出及びこれらの顧客から代金の受領などもしてきた。上訴人が提出している中華民國特許証書、証拠付き手紙、仰正國際特許商標聯合事務所の書類、90年8月15日に啓斌公司が売買人華信航空会社に渡した領収書（以上は全部コピー件である）各一部をもって証拠とし、被上訴人も認めているので、事実であることは間違いない。

四、 被上訴人は特許権共有者である陸烜毓の「生産を代行する」という委託を引き受け、頭部のマットの生産を代行しただけだと抗弁してある。代金の計算も出来高払い方式で、原則的には一枚につき0.5元であるので、やはり陸烜毓自分で係争特許権を実施することになる。自分で経営している啓斌公司を持って陸烜毓が経営して三廣公司の代わりに顧客と、契約を結び、仕入れ、代金の受領、領収書の提出及びをしたことは陸烜毓の授権をうけ、代行したのである。その原因としては当時陸烜毓は病中だったからある。

(一) 被上訴人は陸烜毓の委託を受け生産を代行したのはもし確かであれば、上訴人が郵送した証拠付き通知で係争特許権を侵害したと指摘した時に、他人の特許権を侵害する罪責のある恐れを避けるためにも、委託をうけ生産を代行したことを打ち明けるべきであった。特許商標の業務を取り扱う専門事務所に委託し「習式技術を使い頭部のマットを製造していたが、紛争を免れたために、現在すでに糊付け技術に切り替えた」だど、書類で意思を表明しただけで、陸烜毓に委託され、生産を代行しただけだという自分に有利なことを隠す理由はないであろう。

(二) また代理生産するというのは、代金を払い、ある商品の加工あるいは生産を他人に委託することをいう。生産代理者と委託者の間では代金支払いと委託された商品を納品するという権利と義務関係はあるが、委託者と顧客との間で行なわれる契約の調印、価格の交渉に関しては代行者としては参与できない。しかし本件の

被上訴人は生産を代行した他に、自分で経営している啓斌公司の名義で各大空港会社及び統聯、尊龍などの乗客運送会社と売買の契約の調印、品物の出荷をし、上記の買受に領収書を提出し、これらの顧客から代金の受領などもしてきた。さらに被上訴人は委託者つまり三廣公司の代わりに顧客と値段の交渉、契約の調印も行っていた。これらの行為は「代理生産」の範囲をすでに超えたのは明らかである。被上訴人は抗弁として、仕入れ、代金の受領、契約の調印などは陸烜毓の委託を受けたと主張しているが、陸烜毓が取り調べの中で答えた「注文は私が受けている。被上訴人は単に生産を代理しているだけ」などの内容（90年10月12日の訊問記録を参照）とは合わない。しかもこれに対して被上訴人も挙証を持って説明できないので、抗弁には信用性が足りない。

- (三) その次、被上訴人は一枚につき0.5元ぐらいの価格で代理生産の報酬としてもらっていたと述べているが、証拠となるものは何も提出できない。さらに代理生産の期間中にもらった報酬に関しては領収書あるいは他の代金が支払い済みである証拠となるものを三廣公司に渡していなかったとまで述べている。啓斌公司の会計帳簿にも代理生産の報酬としての収入を記載した記録がない（当裁判所93年5月6日準備段階記録）。これは取引の常態とは明らかに合わない。また生産を代行する側と加工を委託する側は両方とも法人であるのに、委託者は代金を払ったときには受託者から払い済みである書類をもらうべきである。受託者も営業税あるいは営利事業所得税を申告と相殺をするためにも代金を受領したときには帳簿に記録すべきである。5、6年間という長い代理生産期間中に、取引を証明できる証拠あるいは記録は何一つもないというのは不可能である。ゆえに被上訴人の抗弁はあまりにも条理に反する。
- (四) 係争特許権の共有者である陸烜毓は取調べと当裁判所刑事案件の審理中に「受注は私が受けている。彼（すなわち被上訴人）は単純に生産を代理している」（90年10月12日取調べの記録）、「全ての航空会社からの注文は全て私がうけていた」および「注文は私が受け、被告（すなわち被上訴人）には代理生産をしてもらった」と再三に証言しているが、証人陸烜毓の証言は被上訴人本人が認めている啓斌公司の名義で各大空港会社と値段を交渉し、契約を結んでいたなどのこととは矛盾である。陸烜毓が入院中だったのに、彼が経営していた三廣公司も暫く営業停止状態だったので、代わりに領収書を切ったという被上訴人の主張が例え事実だとすれば、陸烜毓は入院中で各航空会社と取引をし、受注をする可能性もない。しかも三廣公司は88年より90年まで税務機関に業務停止の届けを出し、領収書を税務機関より購入し、使用もしなかった。業務停止状態の三廣公司は各航空会社から頭部マットの注文をうける可能性もないのに、陸烜毓が証言している「注文は私がうけた後、被上訴人に委託していた」ということは如何にして可能になるのか？ゆえに、証人陸烜毓の証言は事実と合わない、証言の意図は被上訴人を庇護することであるのは明らかである。さらに、陸烜毓は上訴人が被上訴人に刑事告訴を提出した後に、90年7月26日に生産を委託するという代理生産の授權書を始めて渡し、その目的は依然に被上訴人の責任を逃すためであるので、これらのことは被上訴人に有利な証言だと認定させるには至らない。
- (五) 最後に証人華信航空会社の従業員である陳碧玲と鄭維恭、長栄航空会社の従業員

張碧玲は当裁判所刑事裁判審理の際に法廷で陸烜毓には（或いは三廣公司）生産は啓斌公司が代理すると確かに告知されたので、啓斌公司と取引をしたと証言していた。しかし、啓斌公司は結局単純に代理生産であるか、係争特許権を授權され実行したのか、事実を考察した上で判断すべし、陸烜毓が証人に生産を代理すると告知したかどうかは判断の唯一の基準ではない。しかも証人鄭維恭の証言としては「我々は啓斌公司と連絡をし……代金も啓斌公司に支払っている……88年から今まで（つまり91年6月7日）はこの取引はずっと啓斌公司と行なってきました」、「当社は代金支払いに関しては名実合わないことは絶対ないです。三廣公司に支払ったのに、領収書は啓斌公司のものをもらったりするなんてないです。私は三廣公司と取引をしていた時、三廣公司は領収書をきらない場合はなかった……それまでには啓斌公司と直接交渉をし、三廣公司と関係がない……」、証人張碧玲も「実際売り手は啓斌公司だし、値段の交渉は啓斌公司としていた……発注は三廣公司に出した時もあるし、啓斌公司に出した時もある……」などを述べている（当裁判所刑事裁判91年6月7日の訊問記録を参照）。以上証人の証言から見れば、華信、長栄航空者との取引に際しては啓斌公司と三廣公司両者ともに取引の主体であり、被上訴人はその生産している頭部マットを持って実際には第三者と取引活動を行い、抗弁している委託をうけた上でのただの代理生産ではない。ゆえに前掲の被上訴人の抗弁は事実と合わないのみならず、条里に反し、信用しかねる。

- 五、 本件の被上訴人は委託をうけ生産を代理したと抗弁しているのは信用しかねるので、係争特許技術を使用し頭部マットを製造及び販売したのは、上訴人の特許権を侵害した行為となる。また上訴人は頭部マットの製造に使用している技術は被上訴人と陸烜毓及び許亮標と共同に所有している特許技術であることを承知している。特許法第108条準用同法第79条但書の規定のように、このような場合、被上訴人は特許商品あるいはその包装に特許証書番号を標識しなくても、損害賠償を請求する権利を実行するには差し支えない。被上訴人は特許商品あるいはその包装に標示を付け加えなかったので、特許法第79条の前段の規定に基づき、上訴人は損害賠償を請求できぬと云々するのは、採用しかねる。従って、被上訴人は特許法第85条第1項第2款の規定「侵害人は不法行為により取得し利益は、侵害人はそのコストと必要費用に関して挙証出来ない場合、当該商品を販売した売上の全ての収入を持ってその取得した利益とする」に基づき、損害を計算し賠償を請求するのは、根拠がある。しかし88年3月より90年末まで、係争特許を侵害した上で各航空会社及び統聯、尊龍などの乗客運送会社に商品を販売し、獲得した利益は100万円を超えているという上訴人の主張は、すでに被上訴人に否定された。上訴人も、90年8月15日に啓斌公司が華信公司に渡した18万円の金額となる領収書のコピー一冊の他に当裁判所に証拠として提出できる資料はないと陳ずるので、被上訴人は係争特許商品を販売した上で獲得した利益は18万円であることしか証明できない。従って、被上訴人はそのコストと必要費用に関して挙証出来ない状況の下、前述の18万円を被上訴人が係争特許を侵害し、獲得した利益とするには当然である。被上訴人が獲得した利益は100万円であると上訴人は主張しているが、挙証できる証明がないので、採用しかねる。また係争特許権は上訴人と陸烜毓及び許亮標と三人で共有しているものであり、前述の通り、被上訴人が係争特許を侵害したことより生じた損

害は上訴人と陸烜毓及び許亮標と三人の共同損害でもある。共有者は被上訴人に対する金銭に関する損害賠償の請求権は可分債権であり、各共有者は持分の配当しか被上訴人に請求できない（司法院院字第1950号解釈を参照）。数人で同一債務もしくは債権を負う時、その給付は可分の場合は、法律上特別に規定あるいは契約約定がある時を除き、各個人が平均で分担或いは所有となると民法第271条の前段に決められている。共有人の持分について、本件上訴人は何か約定があるかを証明できないので、前述の規定により、被上訴人が負う損害賠償債権は三人に平均に分け当てる。故に上訴人は6万元しか取得できない（権利侵害により取得した18万元の三分の一で計算する）。この範囲以外の請求は無根拠で、認められない。

六、 よって、上訴人が所有の特許権が被上訴人に侵害され、特許法の関連規定より、被上訴人に6万元を賠償してもらい、起訴状謄本が送達した日の翌日すなわち92年6月27日より弁済日まで年利5%の利息で計算する請求は理由があるとして、認容する。これ以上の請求は理由なしとして、棄却する。上述の認容部分について、原審は上訴人が敗訴した判決となり、不都合があるため、原審を廃棄する。上訴の主旨には理由があるとして、主文第2項通りに判ずる。上訴人の不認容請求について、原判決は上訴人の敗訴の判決であり、調べによって法律にあわないものがなく、原審を廃棄するには理由がないとして、その上訴を棄却する。

七、 本件事実が明白になり、双方の主張、陳述及び提供する証拠を審査した結果、本件の結論とは不適正なところがないので、詳細に陳述しないことにする。

八、 上記をまとめると、本件の上訴には一部は理由があり、一部に理由がない。民事訴訟法第436条ノ1第3項、第450条、第449条第1項により、判決は主文の通りである。

中 華 民 国 93年6月23日

台湾板橋地方裁判所民事第2法廷

裁判官 林 玫君

裁判官 鐘 啓煌

裁判官 程 怡怡

右正本は原本と異なるところがないと証明する

本判決は上訴を認めない

中 華 民 国 93年6月23日

書記官 楊舒惟

(5) 一方の共有者による優先権主張が可能かどうか

台北高等行政裁判所92訴1939裁

裁判番号：92、訴、1939

裁判日付：930903（2003年9月3日）

裁判内容：特許

台北高等行政裁判所判決 92年度訴字1939号

原告：フランス・サノフィーシズラボール社

代表：イリサ

訴訟代理人：張哲倫弁護士（送達受取人）

陳長文弁護士

複代理人：朱柏総弁護士

参加人：日本・三菱製薬社

代表：小堀輝男

被告：經濟部知的財産局

代表：蔡練生

訴訟代理人：洪菁蔓

右当事者間の特許申請の優先権主張事件に関して、原告は經濟部中華民國92年2月27日經訴字第09206204860号申立決定に対して、行政訴訟を提起し、本裁判所の裁定により、参加人が独立に原告に参加する訴訟である。本裁判所の判旨は左の通り：

主文

原告の請求を棄却。

訴訟費用は原告負担。

事実

一、 事実概要：原告と参加人は民国（以下同様）91年9月20日に「A」¹をもって、被告に特許申請をし、被告は第091121614号（以下、係争案という）で受理した。原告と参加人は申請書にそれぞれ特許範囲について2項優先権の基礎案申請日が2001年9月と2002年2月28日で、申請番号01402432.7号（第1項優先権）と第02290489.0号（第2項優先権）で、当該申請の受理国（地域）は欧州特許局（EPO）と主張している。被告は審査をした結果、91年10月29日（91）智專1（2）15071字第9112132729号通知により、係争案について第1項の優先権が有しないとの処分を出した。原告と参加人は処分に対して不服の申立をしたが、却下された。そして、92年5月5日に共同訴訟代理人により、行政訴訟を提起し、前述の処分と申立却下を取り消し、被告が係争案の第1項の優先権主張を受理するように請求をした。法律に定める委任書がない理由で、本裁判所裁判長は補正する裁定を命じたが、原告だけが補正し、参加人日本三菱製薬会社は委任書を補正しなかった。よって、本裁判所は93年7月16日に92年度訴字第1939号裁定により、日本三菱製薬社の訴訟を却下した。しかし、係争案は原告と参加人が共同申請であって、後共同申立したので、本件訴訟の対象は原告及び参加人の共同により確定すべきで、本裁判所は行政訴訟法第41条の規定により、参加人が独立に原告の訴訟に参加するように裁定した。

二、 当事者の主張

¹ 原文：經取代之 2- H 嘧啶基-6, 7, 8, 9-四氫嘧啶并 {1, 2-a} 嘧啶-4-酮及 7- H 嘧啶基-2, 3-二氫咪唑并 {1, 2-a} 嘧啶-5(1H)酮 衍生物

- (一) 原告請求：申立却下決定及び原処分を取り消し、被告機関が係争案の第1項の優先権主張を受理するように命じる。
- (二) 参加人は準備手続き及び口頭弁論に出席せず、請求と陳述をしなかった。
- (三) 被告請求：原告の請求を棄却する。

三、 双方の争点

原告はわが国が世界貿易機構（WTA）に加入前に、係争案と同様の発明（基礎案）をもって欧州特許局に特許を申請した。そして、原告は、91年1月1日にわが国が世界貿易機構に加入後に、係争案で被告に特許を申請するとき、以前に欧州特許局に申請した日付を優先権日として主張しうるかどうか。

甲、原告主張の理由

一、 本件申請の優先権主張について、TRIPS 第70条第2項より、当該基礎申請に基づく優先権主張はTRIPSの関連規定を適用する。

(一) 本件申請案優先権主張はTRIPS 第70条第2項により、TRIPSの関連規定を適用すべき：

- 1、 わが国はWTO加入後「全面にTRIPS協定規定を実行し、何の過度期間も設けず」（わが国のWTO加入条約案添付書類第1冊85頁、原告証拠1号を参照）。TRIPS 第70条第2項によると「本協定に別段の規定を除き、本協定を適用する前にすでに存在かつ加盟国の保護をうけ、あるいは後日本協定の保護要件を満たす目的物について、本協定の規定を適用する。」（原告証拠2号を参照）。したがって、もしある目的物は以下の二つの要件（①わが国WTO加入前にすでに存在②当該目的物は後日TRIPS保護の要件を満たす場合）を満たす場合、当該目的物についてTRIPSの関連規定を適用する。当該目的物がわが国WTO加入前に存在する場合であっても同じである。
- 2、 基礎申請に基づく本件申請が主張する優先権は、わが国がWTO加入前にすでに存在し、異議がなく、前述の第①項の要件を満たす。
- 3、 欧州特許局の基礎申請による優先権はTRIPSの保護要件を満たすか否かについて。欧州特許公約（European Patent Convention）第66条によると、「合法申請の欧州特許申請案について、指定した締約国国内において、各加盟国の国内申請案と同視する」（原告証拠3号を参照）。原告はフランス国民で、本件基礎申請において、欧州特許局に申請をした時、すでにフランス等の国家を指定したので（欧州特許局基礎案特許申請書は原告証拠4号を参照）、基礎申請は、欧州特許条約の規定により、フランス国内の特許申請と同視する。この部分の法律争議について、経済部が91年11月27日の経智字第09102617500号文書により、欧州特許局の基礎申請はわが国に優先権を主張できると承認された。フランスはWTO加盟国であるため、当該国における特許申請はTRIPS協定を適用され、TRIPS関連規範に保護される。よって、基礎申請に基づく優先権の主張はTRIPS 第70条第2項の要件をも満たす。
- 4、 上述によって、基礎案の第1次申請日がわが国WTO加入より早いとしても、TRIPS 第70条第2項により、本件申請案の優先権主張は依然TRIPS協定を適用すべきである。

(二) TRIPS 第 2 条第 1 項により、本件申請案はパリ条約規定によって基礎申請を通じて優先権を主張できる。

- 1、 本件申請案に主張される優先権は TRIPS 第 70 条第 2 項により、TRIPS 協定、つまり TRIPS の第 2 条第 1 項を適用する。「本協定第 2、3、4 編について、加盟国はパリ条約（1967 年）の第 1 条から第 12 条及び第 19 条の規定を遵守する。」（原文詳細は原告証拠 5 号を参照）。よって、被告機関の本件申請の優先権審査は、TRIPS 第 2 条第 1 項の規定により、パリ条約の関連規定に基づいて行なうべきである。
- 2、 優先権主張要件について、パリ条約第 4 条第 1 段は次のように定めた。「いずれのパリ条約の加盟国に合法申請した特許権者あるいは当該特許権の承継人は、他の加盟国に特許申請し優先権主張する権利を有する。」（原告証拠 6 号を参照）そして、同条項の第 2 段は次のように定められた。「パリ条約加盟国国内法により、あるいはパリ条約加盟国が締結した双方または多国間条約により行われた特許申請は、一般国内申請とみなす場合に、優先権を与えるべきである」。（原告証拠 6 号を参照）
- 3、 優先権期間について、パリ条約の第 4 条第 C 項第 1 段は次のように定めた。「前述特許優先権期間は 12 ヶ月とする」（原告証拠 6 号を参照）
- 4、 前述のように、基礎申請は、欧州特許公約第 66 条により、フランス国内の特許申請と同視する。フランスはパリ条約の加盟国で、基礎申請がパリ条約の第 4 条 A 項第 2 段の「パリ条約加盟国が締結した双方または多国間条約により行われた特許申請は、一般国内申請とみなす申請者」の規定に従うものであるため、原告は前述のパリ条約の規定によって、同じく TRIPS とパリ条約に拘束されるわが国に申請する場合、特許法第 24 条第 1 項により、基礎申請に基づく優先権を主張できるはずである。前論点はわが国が WTO に加入した日付に関係なく、原告の優先権主張が 91 年 1 月 1 日より早いことにも関係なく、更に欧州特許局がわが国と優先権相互承認協定を結んだかいかにも関係ない。被告はこれらのことを無視して、TRIPS 第 70 条第 2 項規定を誤解し、基礎申請の初めての申請日がわが国の WTO 加入の日（91 年 1 月 1 日）より早いのを理由にして優先権不受理を認定した。その論拠が法理に深く違反する。
- 5、 実際、基礎申請の初めての申請日がわが国の WTO 加入の日より早いとしても、TRIPS 第 70 条第 2 項の規定により、本件申請案の優先権主張はわが国においてなお TRIPS 協定を適用すべきである。わが国はパリ条約の加盟国ではないが、WTO 加入により、TRIPS を適用することになるからパリ条約の規定を遵守しなければならない。そして、原告は TRIPS、パリ条約及び特許法 24 条第 1 項等の規定により、基礎案の初めての申請日をもってわが国に 12 ヶ月の優先権を主張しうる。

二、 WTO 調停委員会 (Dispute Settlement Body) 上訴機構 (Appellate Body) 見解のより、本件は TRIPS 第 70 条第 1 項を適用することはない：

(一) 実際、TRIPS 第 70 条第 1 項規定の解釈をめぐり、アメリカとカナダは 2000 年に WTO 調停委員会に調停を求めて、紛争解決グループはアメリカに有利な判断 (Panel Report in Canada-Term of Patent Production, WT/DS 170/R, 5 May 2000) を出した。カナダは不服で上訴機関に上訴したが、上訴機関はその上訴を棄却して原判断を維持した (Reprot of the Appellate Body, WT/DS170/AB/R, 18 September 2000, 全文は原告証拠 7 号を参照)。当該案件の概要は以下のようなものである。

1. カナダの新特許法によると、1989 年 10 月 1 日より申請する特許権利期間が申請日

から20年となる。カナダ旧特許法によると、1989年10月1日以前に申請した特許の権利期間は認定日から17年となる。カナダは1996年1月1日からTRIPS協定を適用して、アメリカは、TRIPS第70条第2項を根拠にして、2000年に1989年以前にカナダに申請してまだ有効な特許の権利期間は新特許法が定めた20年にすべきだと主張している。

2. カナダはアメリカが1989年以前にカナダに申請して、まだ有効な特許権の権利期間は旧特許法が定める17年であると主張した。その理由：カナダが1996年1月1日からTRIPSを適用し、TRIPS第70条第1項の規定「本協定では本協定を適用する前のメンバーの行為を拘束しない」により、カナダは1996年以前にアメリカ会社の特許申請についての受理や特許認定等の行為はすべてTRIPSに拘束されない。よって、TRIPS第70条第2項により当該特許がカナダ新特許法を適用するアメリカの主張は是認できない。
3. TRIPS第70条第1項の解釈上の疑義について、上訴機構の認定は以下の通りである。
 - ① TRIPS第70条第1項の「本協定を適用する前の行為」というのは、当該行為がTRIPS協定を適用する前に、すでに作成、発生、完成する場合、当該メンバーの当該行為はTRIPS協定を不適用するのである。（原文は原告証拠7号第17頁第55点の第1行から第4行を参照）
 - ② 知的財産分野では、「行為」と行為に基づき創出した「権利」を区別するのが極めて重要な概念である。（原文は原告証拠7号第17頁第56点の第一行から第4行を参照）
 - ③ 本件の重要な課題は、認定機関が旧特許法に基づいて認定した特許権はカナダが後に拘束されるTRIPS協定を適用するか、そして、TRIPS第70条第1項は1996年1月1日以前のカナダの認定機関によって受理かつ認定された特許権を排除することである。（原文は原告証拠7号第17頁第57点を参照）
 - ④ 「行為」というのはすでに作成した、「すでに発生した行為」というのはすでに作成かつ完成あるいは終了したことを指す。これらは現在なお存在し、終了していない権利や義務が含まれていない。よって、前述の問題の回答が否定である（原文は原告証拠7号第17頁第58点第1行から第3行を参照）。WTO調停委員会上訴機関は最終に紛争解決グループの判断を維持し、本件はTRIPS第70条第1項を適用せず、カナダの上訴を棄却した。（原告証拠第7号第29頁第102点を参照）

(二) 前述WTO調停委員会の上記機構の見解によると、TRIPS第70条第1項にいう行為は政府や認定機関がなした行為であり、しかも当該行為はメンバーがTRIPSを適用する前にすでに作成かつ終了したものであり、「権利」はTRIPS適用の以前あるいは以降に存在するかどうかは問題としない。

(三) 中華民国は91年1月1日にWTOに加盟し、TRIPS協定を適用するようになった。本件申請は91年5月6日に被告に提出し、被告は91年1月1日以前本件申請について何の「行為」もしていなかったため、WTO調停委員会上訴機関前述の見解により、本件申請はTRIPS第70条第1項を適用しないのがいうまでもない。そして、基礎案に基づく優先権は91年1月1日よりはやいとしても、TRIPS第70条第1項が政府や認定機関の「行為」を対象とするから、前述優先権権利存在時点はTRIPS第70条第1項の適用に関係がない。簡単に言うと、現処分及び申立決定のTRIPS第70条第1項に関する解釈は、WTO調停委員会上訴機構の見解と異なり、是認することができない。よって、本件申請はTRIPS第70条第1項の

適用がないから、TRIPS 第 70 条第 2 項により、TRIPS 第 2 条第 1 項、パリ条約及び特許法第 24 条第 1 項を適用して、基礎案に基づく優先権の主張には十分な根拠がある。

三、イギリスはわが国と優先権互惠関係を成立した後、当該国の 2000 年第 1114 号法規第 5 節第 5 条 (b) 段に次のことを明確した：「中華民国とイギリスの優先権互惠関係の発効日は 2000 年 5 月 24 日であるが、優先権主張できる基礎申請は 1999 年 5 月 24 日後に提出した中華民国の特許申請にさかのぼる」。また、スウェーデン特許局も次の認定をした：優先権互惠関係発効（すなわち 2002 年 7 月 1 日）以前に、中華民国に始めて提出した申請は、当該国（スウェーデン）に優先権を主張する基礎申請として認める。当該国特許局の上記認定は証拠がある（原告証拠 8 号を参照）。TRIPS 第 70 条第 1 項により、パリ条約を根拠にするのは、優先権日が当該国の TRIPS 協定適用よりはやくことについての海外の特許管理機関の一貫処理方法である。被告は前述の国際協定と条約を無視するような間違っただ判断をしてはいけない。

四、TRIPS 第 4 条「最恵国待遇」の規定（原告証拠 9 号を参照）によると、WTO 加盟国の国民は無条件でわが国が他の加盟国国民に与えるすべての利益、優遇、特権あるいは____裁判免除権を享受できる。そして、わが国はすでに部分の加盟国と双方互惠協定を締結し、当該国に申請した特許はわが国に優先権利益と優遇を主張できる。WTO の「最恵国待遇」の精神は過去わずか少数国家間の互惠あるいは特別権益からすべての WTO 加盟国に拡大することであって、WTO の加盟国であれば、どちらでも台湾が WTO に加盟した後、台湾において台湾と過去部分国家間の互惠協定の利益を主張できる（例えば、わが国はオーストラリア、ドイツ、日本及びアメリカ間の特許優先権の互惠協定）。

(一) わが国はすでに WTO に加盟し、しかも加盟前にも、TRIPS 第 4 条規定によって加盟国との単独協定に関する保留の主張はしなかったから、「最恵国待遇」の精神に基づいて、すべての加盟国に以前わが国と特許優先権互惠協定をした部分加盟国間の同じの利益を開放し、提供しなければならない。それによって、わが国の WTO の国際義務を果たすのである。

(二) 次に、「最恵国待遇」精神によれば、「互惠、あるいは特別権益等」を開放するのは互惠協定の実質的な内容も含まれば、さらに互惠協定の発効時点も含まれる。したがって、わが国が WTO 加盟前に部分の加盟国にすでに開放した特許優先権相互承認等の特別権益を、わが国が WTO 加盟後、「最恵国待遇の精神」により、すべての加盟国に開放し、かつ発効時点は原互惠国が主張の時点とすべきである。みな平等で、何の差別と不平等になってはならない。

乙、被告主張の理由

一、「同じ発明を中華民国と優先権相互承認の外国で始めて特許を合法的に申請し、初めての特許申請日から 12 ヶ月以内に中華民国に申請する特許権利者は優先権を有する」との特許法第 24 条第 1 項により、優先権を主張できる要件は次のようである：外国はわが国の国民がわが国に申請した特許をもって当該外国に優先権を主張すると承認し、わが国も前述の外国の国民の優先権主張を承認する；当該外国の申請を受理する国家あるいは地域はわが国と相互的に優先権を承認し、なおその主張される優先権日は優先権相互承認の発効日よりはやくしてはいけず、つまり前述の特許法第 24 条により、

優先権を主張する権利者は、その優先権日が優先権相互承認発効日以降の場合、初めて合法的に優先権を有する。また、前述特許法第24条第5項の規定により、当該規定により主張する優先権日は83年1月23日すぎてからに限られている。調べによると、この規定はわが国が83年1月23日に国際優先権制度を導入したことから始まったのであって、特許法第24条の国際優先権制度の実施を伴い、「不遡及原則」を明文に特許法136条に定めた。前述条文の立法原則を鑑み、わが国の優先権日の主張について、「不遡及」の立法精神にしがたい、その優先権日はわが国の双方協定締結の日付あるいは公告発効日以降に限られる。わが国が世界貿易機構（WTO）に加入前、全部平等互惠の原則をもって外国と特許優先権相互承認協定を締結した。しかも、これらの双方協定は、原則として、優先権日は協定締結日あるいは公告発効日以降に限られている。よって、わが国は仏、英、米、独、蘭等の国との特許優先権相互承認協定がすべて同じく平等互惠原則のもとで締結されたわけである。

二、原告はわが国が91年1月1日に世界貿易組織（WTO）加入した後、「TRIPS」第70条第2項「本協定に別段の規定を除き、本協定を適用する前にすでに存在かつ加盟国の保護をうけ、あるいは後日本協定の保護要件を満たす目的物について、本協定の規定を適用する」により、12ヶ月までさかのぼって優先権を主張できると主張している。調べによると、「TRIPS」第70条第2項の規定は保護される権利がさかのぼって適用できる場合に限る。「TRIPS」の前述規定をあわせ、わが国が世界貿易機構に加入するときに、なお有効存在の特許及び実用新案について前述の「TRIPS」により、特許権期限保護を与えるべきで、わが国が90年10月26日に改正、実施した特許法に第134条第2項、第3項を追加して、保護を与えることになった。よって、本件はわが国が世界貿易機構に加入後に、優先権を「主張」しうるかいなかの問題で、「TRIPS」第70条第2項と無関係である。

三、さらに、わが国は91年1月1日に世界貿易機構（WTO）に加入し、わが国と双方互惠協定を締結しなかった世界貿易機構の加盟国はわが国と特許優先権相互承認の条約や協定を締結した国とみなす。そして、以前のわが国と特許優先権相互承認の条約や協定を締結した国に対して、国民待遇及び最恵国待遇原則の下に、WTO 所属の国民が主張する優先権日が91年1月1日よりはやいものであっていけない、つまり、主張する優先権日が91年1月1日以降に限って、前述の特許法第24条第1項により、わが国に優先権を主張できる。申請する優先権利者を審査する場合、その特許要件の審査は優先権日を基準とするため（前述特許法第24条第4項を参照）、申請目的物の独創性、進歩性あるいは申請の先、後、優先権主張者の有無について、すべて優先権日を判断基準とする。したがって、優先権を主張するものは同じ発明で後の申請より優先地位を有する。わが国が91年1月1日に世界貿易機構に加入したので、世界貿易機構に加入後に、わが国に提出した申請について、もし主張できる優先権日を91年1月1日以前にさかのぼることになると、91年1月1日以降の申請は外国での申請よりわが国での申請がはやくても、初めての優先権基礎申請日より遅いから、予知不能のリスクに置かれてしまう。よって、経済部は91年11月27日に経智字第09102617500号令により、以下のように解釈した：「WTO加盟国の国民がわが国に特許を申請するとき、もしPCT（Patent Cooperation Treaty, 特許合作条約）またはEPC（European Patent Convention, 欧州特許公約）にも続いて国際申請をし、さらにWTO加盟国を指定国とする場合、指定

国の国内法により、合法的な申請であるものがわが国に優先権を主張できる」「わが国が91年1月1日にWTOに加入したので、WTO加盟国はわが国に主張する特許、商標優先権が91年1月1日以降に限る」。調べによると、原告は91年9月20日にわが国に特許を申請して、90年9月21日の欧州特許局優先権を主張した。前述解釈の趣旨を鑑み、原告が主張する優先権日はわが国のWTOに加入した91年1月1日より早いで、わが国に優先権を主張することができない。よって、被告原処分の本件は第1項優先権を有しないことは違法性がない。

理由

- 一、「同じ発明を中華民国と優先権相互承認の外国で始めて特許を合法的に申請し、初めての特許申請日から12ヶ月以内に中華民国に申請する特許権利者は優先権を有する」、「外国申請者は所属の国家がわが国との優先権相互承認を有しない時、もし互恵国領域内に、住所や営業所を有するならば、第1項により優先権を主張できる。」等の内容は、被告が係争案に優先権を棄却する根拠とした91年1月1日実施の改正特許法第24条第1項、第3項に、明確に定められている。最新改正特許法は93年7月1日から実施され、その第27条第1項、第3項は次のように定めている：「同じ発明を世界貿易機構の加盟国または中華民国と優先権相互承認の外国で始めて特許を合法的に申請し、初めての特許申請日から12ヶ月以内に中華民国に申請する特許権利者は優先権を主張できる」、「非世界貿易機構加盟国の国民でかつ所属国家がわが国と優先権相互承認を有しない外国人の優先権者は、世界貿易機構加盟国あるいは互恵国領域内に、住所または営業所を有する場合、第1項により、優先権を主張できる」。新旧特許法の内容を比べると、新法はわが国が91年1月1日に世界貿易機構に加入したことを考慮した。わが国が世界貿易機構に加入した後、「貿易に関する知的財産権協定」(TRIPS)により、各加盟国は互いに優先権を承認するようになったので、被告が係争案の優先権主張を棄却した根拠の当時の特許法の第24条第1項、第3項は改正が行われず、解釈上、わが国が世界貿易機構に加入した91年1月1日以降にも働いている。したがって、新旧法の条文の実質的意味が同じである。前述規定をみると、優先権を主張できる要件は以下のものである：外国はわが国の国民が自分の特許申請をもって当該外国に優先権を主張でき、わが国も当該外国国民あるいは当該外国に住所または営業所をもの優先権を承認する；かつ、当該外国申請を受理する国家あるいは地区はすでにわが国と優先権相互承認をしている。また国と国の間に相互的に優先権を承認するには、条約の性質があり、法律と同じレベルである。条約や法律が明文の規定がある場合を除き、法律不遡及の原則を適用すべきである。よって、申請者が主張する優先権日は優先権相互承認発効日以降にかぎられ、つまり、前掲特許法の第24条第1項あるいは第27条第1項により優先権を主張するものは根拠の優先権日の外国申請日は優先権相互承認発効日以降になる場合、初めて法律により、優先権を有する。經濟部の91年1月27日経智字第09102617500号令の「一、WTO加盟国の国民がわが国に特許を申請するとき、もしPCT(特許合作条約)またはEPC(欧州特許公約)にも続いて国際申請をし、さらにWTO加盟国を指定国とする場合、指定国の国内法により、合法的な申請であるものがわが国に優先権を主張できる。二、わが国が91年1月1日にWTOに加入したので、WTO加盟国はわが国に主張する特許優先権が91年1月1日以降に限る」など文言は法

律不遡及原則による解釈である。

二、原告と参加人は民国（以下同様）91年9月20日に「A」²をもって、被告に特許申請をし、被告は第091121614号（以下、係争案という）で受理した。原告と参加人は申請書にそれぞれ特許範囲について2項優先権の基礎案申請日が2001年9月と2002年2月28日で、申請番号01402432.7号（第1項優先権）と第02290489.0号（第2項優先権）で、当該申請の受理国（地域）は欧州特許局（EPO）と主張している。被告は、審査をした結果、わが国がまだ欧州特許局（EPO）と相互的に優先権承認する互惠協定を締結せず、わが国が91年1月1日に世界貿易機構（WTO）に加入し、WTO加盟国の所属国民はわが国に特許を申請するときに、主張する優先権日は91年1月1日以降に限るので、本件原告が主張する第1項の優先権日は90年9月21日であり、91年1月1日より早いとの理由で、前述の特許法第24条規定により、第1項の優先権が有しないとの処分を出した。原告と参加人は処分に不服で、申立をした。その理由が以下のように述べられている：パリ条約の第4条の規定により、合法申請の欧州特許は、何人も他加盟国に特許申請および優先権を主張できる；わが国はパリ条約の加盟国ではないが、世界貿易機構に加入後、TRIPSを適用して、パリ条約の規定を遵守しなければならないことによって原告はTRIPS第70条第2項、パリ条約第4条および特許法第24条第1項により、本件優先権を主張できる；また、WTO調停委員会上訴機構の見解により、本件はTRIPS第70条第1項を適用することはない。申し立ての決定は次のように判断した。本件原告及び参加人は91年9月0日にわが国に第091121614号の特許申請をして、欧州特許局（EPO）の90年9月21日の優先権日を主張した。しかし、欧州特許局はわが国と優先権相互承認協定を締結していないので、前掲特許法第24条規定により、本件の優先権は主張できない。わが国は91年1月1日に世界貿易機構に加入し、欧州特許局（EUの加盟国をさすはずである）は世界貿易機構のメンバーであり、WTOの加盟国がもしわが国と双方互惠協定を締結しなかった場合でも、広い意味でわが国と特許優先権相互承認条約や協定を締結した国家とみなす。そして、前述経済の解釈趣旨によれば、主張する優先権日は91年1月1日以降に限って、本件原告の主張する第1項の優先権日は90年9月21日で、91年1月1日より早いので、なおわが国で優先権を主張できない。その次、TRIPS第70条第1項「本協定はメンバーが本今日を提供する以前の行為を拘束しない」により、わが国は原告及び参加人が本件主張する優先権の優先権日（2001年9月21日）当時、まだTRIPSの加盟国ではなかった、また世界貿易機構WTOに加入前、すべてのEPC加盟国と互惠協定を締結したわけでもなかった、TRIPS協定の加盟国でもなかったもので、前述のTRIPS第70条第1項規定により、同条の第2項を適用する理由がなく、被告機関が原告と参加人に優先権主張を認めないのは何の誤りもない。その次、TRIPS第70条第2項は保護される権利の遡及効に関する規定であるが、わが国は当該趣旨に従い、すでに90年10月26日に特許法第134条第2項、第3項を改正し、わが国が91年1月1日に世界貿易機構に加入後、なお有効存続の発明および実用新案について、当該規定により、特許権期限の保護を与える。わが国が91年1月1日に世界貿易機構に加入後、WTO加盟国

² 原文：經取代之 2- H 嘧啶-6, 7, 8, 9-四氫嘧啶并 {1, 2-a} 嘧啶-4-酮及 7- H 嘧啶-2, 3-二氫咪唑并 {1, 2-a} 嘧啶-5(1H) 酮 衍生物

の優先権の主張は、TRIPS 第70条第1項に基づき、メンバーが本協定を適用し始めてから拘束力が働き、それはTRIPS 第70条第2項の規定とは異なる。その次、原告と参加人が取り上げたWTO調停委員会上訴機構のTRIPS 第70条第1項に対する見解は、アメリカとカナダ両国間の特許権期間延長の法令適用の疑義に対する裁定であり、本件の優先権の適用と異なる。そして、原告と参加人の主張は認められない。原告と参加人が取り上げたイギリスやスウェーデンとの優先権がさかのぼれることについて、わが国と外国の双方協定によれば、協定に別段の規定がある場合を除き、優先権日が協定締結日あるいは公告日以降に限られる。91年1月1日に世界貿易機構に加入前に、わが国は欧州特許局と優先権相互承認をしなかった。WTO加入前に、わが国と特許優先権相互承認の条約や協定を締結しなかったWTO加盟国の国民に対して、公平の観点から、91年1月1日以降にわが国に申請をして主張する優先権日がすべて91年1月1日以降に限り、個別国家の特許優先権の特別規定があるから異なる対応をすることはしない。よって、被告は本件の第1項の優先権を有しないとの処分が正しい判断として、原告の申し立てを棄却した。原告は不服で、行政訴訟を提起し、その主張理由と争点は事実欄の通りである。

三、 本裁判所の調べによると：

- (一) 国際優先権は1967年パリ条約から始まり、その承認の基礎が「平等互惠」原則であり、双方と多国間の互惠のいずれもこれである。わが国が91年1月1日に世界貿易機構に加入したが、現在まで欧州特許局はわが国と優先権相互承認の互惠協定を締結してなく、まだ台湾での申請を基礎にする優先権の主張を受理していない。一方、わが国はWTO加盟国の互惠に基づく欧州特許局との間接関係により、91年1月1日以降の欧州特許局の申請を基礎とする優先権主張を受理する。これは経済部91年11月27日の経智字第09102617500号の趣旨からはっきりわかり、またわが国の駐イタリア代表処経済組の93年5月10義経字第0932200号の書類にも証明できる。したがって、被告は「貿易関連の知的財産権協定」(TRIPS)第4条の最恵国待遇原則を違反していない。91年1月1日以前に関しては、わが国はWTO加盟国ではなく、欧州特許局と優先権相互承認の互惠協定を締結しなかったので、片面の優遇のように、91年1月1日以前の欧州特許局の申請を基礎とする優先権主張を受理する理由はない。しかも、不遡及原則は以前わが国と互惠協定を締結した国も適用し、原告が主張した「TRIPS協定」最恵国待遇を与えないとの差別は存在しない。
- (二) 原告は以下のように主張している：本件優先権申請はTRIPS 第70条第1項「本協定では本協定を適用する前のメンバーの行為を拘束しない」を適用するはなく、TRIPS 第70条第2項「本協定に別段の規定を除き、本協定を適用する前にすでに存在かつ加盟国の保護をうけ、あるいは後日本協定の保護要件を満たす目的物について、本協定の規定を適用する。」を適用して、優先権主張を受理すべきである。調べるによるとTRIPS 第70条第1項、第2項前段の原文は以下である：
「Article 70 protection of Existing subject matter 1. This agreement does not give rise to obligations in respect of acts which occurred before the date of application of the Agreement for the member in question. 2. Except as otherwise provided for in this Agreement ,this Agreement gives rise to

obligations in respect of all subject matter existing at the date of application of this Agreement for the Member in question, and which is protected in that Member on the said date , or which meets or comes subsequently to meet the criteria for protection under the terms of this Agreement.」。その中に、TRIPS 第 70 条第 1 項は「本協定の不遡及原則」を示しているが、TRIPS 第 70 条第 2 項はいわゆる「不完全遡及」である。しかし、TRIPS 第 70 条第 2 項の適用対象は加盟国が本協定を適用する以前に存在且つ加盟国に保護されあるいは後日に保護要件を達したものをさす。原告が主張する優先権の基礎申請はわが国が世界貿易機構に加入した 91 年 1 月 1 日より早く、91 年 1 月 1 日以前の欧州特許局の申請である。その当時、わが国はまだ WTO 加盟国ではなく、欧州特許局と優先権相互承認の互惠協定を締結しなかったため、前述のように、片面の優遇で、91 年 1 月 1 日以前の欧州特許局の申請を基礎とする優先権主張を受理するのはありえない。つまり、この基礎申請と申請日はわが国の TRIPS 適用以前に、すでにわが国の特許法に保護される権利対象ではなく、いわゆる「本協定を適用する前にすでに存在かつ加盟国の保護をうける」対象ではない；また、この基礎申請の欧州特許局の申請日は、法律（条約）の不遡及原則により、わが国が 91 年 1 月 1 日に世界貿易機構に加入後も、「優先権日として」の保護要件を導く適用される法律あるいは条約がないので、TRIPS 第 70 条第 2 項を適用する主張が成立できない；しかも TRIPS は商標と特許優先権の保護に当たって、その時点の認定に、世界貿易機構（WTO）に加入後の日付だけを認めるか、それとも加入前 12 ヶ月にすでに他国に申請した特許（あるいは六ヶ月前に他国に申請した商標）が全部優先権を主張できるか等の問題点について、関連の規定が見当たらないので、TRIPS 第 70 条第 2 項を適用することによって、原告が 91 年 1 月 1 日以前の欧州特許局の申請を基礎として、優先権主張できる結論は当然に導かれるわけではない。また、わが国は 91 年 1 月 1 日に世界貿易機構（WTO）に加入し、わが国と双方互惠協定を締結しなかった世界貿易機構の加盟国に対して、広義にわが国と特許優先権相互承認の条約や協定を締結した国とみなしても、相互承認優先権の発効日はわが国の加入日の 91 年 1 月 1 日であり、WTO 所属の国民が主張する優先権日が 91 年 1 月 1 日よりはやいものであっていけない、つまり、主張する優先権日が 91 年 1 月 1 日以降に限って、前述の特許法第 24 条第 1 項により、わが国に優先権を主張できる。しかし、原告が主張する優先権日は 90 年 9 月 21 日で、わが国の WTO に加入した 91 年 1 月 1 日より早いので、法律（条約）の不遡及原則に反し、許可しがたい。

- (三) 原告は次のケースを取り上げた。TRIPS 第 70 条第 1 項規定の解釈疑義について、アメリカとカナダは 2000 年に WTO 調停委員会 (Dispute Settle Body) に WT/DS 170/AB/R 案について、調停を求め、当該ケースについて紛争解決グループがアメリカに有利な判断を出した。カナダは不服で上訴機関に上訴したが、上訴機関はその上訴を棄却して原判断を維持した。TRIPS 第 70 条第 1 項規定の解釈疑義について、前述の WTO 調停委員会の上訴機関の見解によると、TRIPS 第 70 条第 1 項がさす行為は加盟国が「TRIPS 協定」を適用する前に、「すでに作成かつ完成あるいは終了」の行為（‘act’）であって、「現存しているが、まだ終

結していない」権利または義務を含まない。原告の発明はわが国が WTO に加入後に、初めてわが国に申請して、90年1月1日以前に、被告は本件申請についてなにも行為もしなかったため、被告が本件発明についての審査は「TRIPS」第70条第1項ではなく「TRIPS」第70条第2項を適用すべきだと原告側は主張した。調べによると、原告が取り上げたアメリカとカナダが2000年に WTO 調停委員会 (Dispute Settle Body) 調停を求めた前述のケースは、アメリカは自国民の1989年以前にカナダに申請をし、現在まだ有効な特許の権利期間がカナダの新特許法20年の特許権期間を適用すべき、法律根拠は第70条第2項であると主張した。当該特許権はカナダが TRIPS 協定を適用する1996年1月1日以前に、すでにカナダ特許権保護要件に満たしたもので、特許権期間がカナダの旧特許法の17年間それとも新特許法の20年間にするかの問題だけは争議であった。しかし、本件係争案はわが国が WTO に加入した91年1月1日以前に、わが国の特許を取得したことはなく、わが国と締結した条約または協定により特許優先権を相互承認しなかった。よって、前述の WT/DS 170 /AB/R は、TRIPS 協定を適用する以前に、双方はすでに特許権を相互承認して、特許期間の長短だけを問題としたケースで、わが国が TRIPS 協定を適用する以前に、なおわが国の承認をえなかった権利者の本件係争案と異なるので、本件が当該ケースの解釈を照らし、TRIPS 第70条第2項を適用すべきとの主張は是認できない。しかも、TRIPS 第70条第1項の行為は公権力の行為に限らず、私人あるいは第三者の行為も含まれている (本裁判所の WTO 解析索引システムの TRIPS 第70条の解釈の中、英文を参照)。原告が欧州特許局に申請した2001年9月21日は、わが国が世界貿易機構に加入した91年1月1日より早く、しかもわが国は現在まで欧州特許局と優先権の相互承認をせず、当該特許の申請はわが国が WTO に加入したときに、わが国の法律に承認または保護される権利ではなく、その後にも条約やわが国の法律によって保護要件を満たすことはなかったため、TRIPS 第70条第2項を適用することはありえない。また、原告が欧州特許局に提出した基礎申請は、わが国が TRIPS 協定を適用する以前の行為であり、TRIPS 第70条第1項により、わが国が TRIPS 協定に拘束されない、つまり TRIPS がさかのぼって当該基礎申請を適用し、その申請日を優先権日として承認することはできない。

- (四) 被告が係争案優先権主張を棄却した根拠は91年1月1日実施した改正特許法第24条第5項の規定である：「本条によって主張する優先権日は中華民國83年1月23日以降に限る」。この規定は83年1月21日に改正、公布した特許法第24条により導入した国際優先権制度から始まった。国際優先権制度の実施を伴い、「不遡及原則」が特許法136条により明文に定められた。83年1月21日に改正、公布し、同年1月23日発効した特許法第136条及びその改正理由を参考すると、前述90年10月24日に改正、公布し、90年1月1日に実施した特許法第24条第5項の条文は、改正前の特許法第136条の条文を移動しただけで、いわゆる「本法公布施行日より早くてはならない」は、もともと「83年1月23日より早くてはならない」の意味をする。前述で分かるように、わが国が立法上に国際優先権制度を導入するときに、不遡及の原則を採用して、また、TRIPS 第70条第1項も「本協定不遡及」の原則を採用した。そして、被

告がわが国で主張する優先権日はわが国の双方または多国間協定の締結日あるいは公告発効日以降に限り、一方、わが国は91年1月1日にWTO加盟国になった後、前述の不遡及原則を維持すべき、つまりWTO加盟国の国民がわが国で主張する特許、商標優先権日91年1月1日以降に限るのも、前述の経済部91年1月27日の経智字第09102617500号令も、違法性はない。さらに、「不遡及」は法律適用原則であり、法律自身は遡及できるか否かについて明文の規定がないとき、前述の不遡及原則に基づいて法律を適用すべきである。つまり、条約や法律に本件のような事案について明文の規定がなくても、不遡及原則に基づいて解釈し、法律を適用すべきである。また、前述の経済部91年11月27日の経智字第09102617500号令は解釈的な行政規則で、司法院の第287号解釈によれば、その効力が法規に付属しており、法規発効時に適用すべきもので、法の不遡及原則を違反する問題は存在しない。

- (五) 被告はわが国の駐スイス台北貿易事務所ジュネーブ支所を通じて、WTO 知的財産権参事の Malthijs Geuze に意見を求めたとき、彼は次のように語った：商標または特許優先権の保護の時点の認定について、世界貿易機構（WTO）に加入した時点を採用するか、それとも加入前の12ヶ月に他国に申請した特許（あるいは六ヶ月前に他国に申請した商標）が全部優先権を主張できるかについてWTO 知的財産権貿易協定（TRIPS）は特別な規定を置かなかつたし、世界知的財産権組織が管轄するパリ条約も規定しなかつた、これは当事国が自ら決定するものである。これはわが国の駐スイス台北貿易事務所駐ジュネーブ支所の90年12月22日の世貿（90）字第835号書類から参考できる。実際に、わが国は国際に多くの国家に認められていないから、91年1月1日に世界貿易機構に加入したが、欧州特許局（EU）、イタリア、アイルランド等の国が現在まで台湾の申請に基づく優先権の主張を受理せず、これはわが国の駐イタリア代表処経済組93年5月10日義経字第0932200号書類を参考できる；日本はわが国がWTOに加入後、わが国に申請した商標について日本に優先権の主張を受理するが、それはWTO加入後の申請に限り、当該国の商標優先権受理も不遡及原則を採用して、特許については台日間に1996年2月から優先権相互承認が始まった。これも台北駐日経済文化代表処経済組91年2月28日の日経組伝（91）第291号書類から参考できる。前述によって、TRIPSの商標または特許優先権の保護の時点の認定について、世界貿易機構（WTO）に加入した時点を採用するか、それとも加入前の12ヶ月に他国に申請した特許（あるいは六ヶ月前に他国に申請した商標）が全部優先権を主張できるかについて特別な規定を置かなくて、各国自身がそれぞれ遡及原則か不遡及原則を採用する。双方間にすでに互惠協議がある場合、世界貿易機構の加入によって、国民の互惠国での特許優先権の主張に影響を与えるわけではない。（つまり、TRIPS協定を加入する前の互惠国での申請日を優先権日として主張できる）。
- (六) イギリス、スウェーデンでは、優先権日についてわが国との優先権相互承認協定が発効前に、始めてわが国に提出した申請までさかのぼることができるのを原告は取り上げた。しかし、本件申請の基礎申請はイギリス、スウェーデンの国民よりイギリス、スウェーデンに提出するケースではないので、わが国は互惠原則に

基づき、原告の優先権主張を承認するはできない。わが国は91年1月1日世界貿易機構に加入して、その以前に欧州特許局と優先権相互承認してなかった、欧州特許局は現在までもわが国と優先権相互承認の互惠協定を締結していない、しかも台湾の申請を基礎とする優先権の主張を受理しない（91年1月1日以降に台湾の申請と基礎する優先権主張も受理しない）。前述のように、本件の基礎申請は91年1月1日以前に欧州特許局に提出したもので、2001年9月21日に欧州特許局に提出した特許申請の日付を優先権日としてわが国が承認するような片面の優遇は考えがたい。

四、 よって、係争案に主張する優先権について、当該優先権の基礎申請を受理したのが欧州特許局（EPO）で、第1項の申請日は2001年9月21日で、わが国は欧州特許機構と優先権を相互承認していない、しかも当該特許優先権日は91年1月1日より早いで、法律の不遡及の原則により、本件は第1項の優先権を有しない被告の処分に違法性はない。申立決定を維持するのもあやまりがない。原告の起訴趣旨は個人の主観的な見解であり、申立決定や原処分を取り消し、係争案の第1項優先権主張を承認するような請求は理由がなく、棄却する。

前述ごとく、本件原告の訴えは理由がなく、行政訴訟法第98条第3項前段により、主文どおりに判ずる。

中華民國93年9月30日
台北高等行政裁判所 第2法廷
裁判長 裁判官 姜素娥
裁判官 吳東都
裁判官 林文舟

右は正本であり、原本を照らして作成されたものである。

本判決を不服であれば、到達後20日以内に、本裁判所に上訴理由を表記した上で訴状を提出する。本判決は下した後、到達前に上訴を提起する場合、判決送達後の20日以内に上訴理由書を補足する。（当事者人数に従い、謄本を用意する）

中華民國93年9月30日
書記官 呂美鈴

（6）発明特許の出願

最高行政裁判所判決91年度判字第640号

原告 葉 延馨
被告 經濟部智慧財產局（元經濟部中央標準局の業務を引き継ぎ）
代表人 陳 明邦

右側の当事者間において発明特許権申請問題をめぐり、原告側は行政院中華民國 89 年 2 月 11 日台 89 訴字第 4116 号の再度申立ての決定に対し不服があり、行政訴訟を起こした。当裁判所の判決結果は左の通りである。

結 果

原告の請求を棄却する
訴訟費は原告の負担とする。

事 実

原告は張忠雄、張百興、張凱然などと四人で 85 年 12 月 24 日に「導引水耐震防水複壁施工法」を持って、被告側に発明特許権の申請を提出した。被告は第 85115953 号として審査を行い、特許権を許可した。公布期終了、審査確定後、被告は 86 年 9 月 30 日（86）に標專（商標特許権）甲字第 1129992 号文を持ち、原告に当書類が届いた翌日から三十日以内に特許権証明書代として新台幣（下記同）1,800 元及び一年目の年費 1,800 元（合計 3,600 元）を納付するよう通達した。特許法（特許権法，下文からは全部特許法となる）第 86 条に基づき、期限内に未納する場合は期限の翌日から起算して六ヶ月以内に倍に加算して納付しなければならない。加算納付期を過ぎても、納付しないとき、当特許権は最初から消滅するとされることも、当通知書の中には明記された。原告は 88 年 1 月 26 日被告に特許権証明書の交付を申請した。88 年 5 月 3 日智專（甲）15404 字第 112472 号文を持ち、被告は本件の特許権はすでに自動的に消滅したので、特許権証明書を交付できないと返事した。原告側は不服し、申立、再度申立をしたが、却下されたので、本件の行政訴訟を提起した。双方弁論の趣旨は下記のようなものである：

原告主張の趣旨と補足理由は簡略にまとめると：

- 一、 原決定書は特許法第 13 条、二人以上共同で「特許権申請」手続きを行う際に、その中の一人を送達人とする内容を根拠にした。しかし本案の「特許権申請」手続き段階は 86 年 5 月 1 日つまり特許権審査決定書が公布される日の前日をもってすでに終え、「発明特許権者」の所有、使用権などの登記、特許権書の交付受領等の段階に入った。被告は本案の特許権審査決定書正本を張忠雄に送達する以外、原告及びその他の共同発明者にも送達すべきである。原決定書に書かれた「副本をその他の共同発明者に送るのは間違いであるなど」の理由で、原告の権利を不利にする措置をとったのは正しくない。
- 二、 特許法第 50 条には「審査をうけ公告された発明に関しては審査確定後、公告する日から発明特許権を与え、証書を交付する」と明記している。被告がいう「受領期限内に証書を受領しない場合は、特許権は最初から消滅するとされ、特許権証書の交付はできない」というような内容は特許法には書かれていない。被告は特許権審査確定後、公告された日から発明特許権証書を交付しておらず、自ら決めた受領期限内において受領申請をしない限り、管理部門としては特許権証書を交付しないとの弁解は法律の趣旨を曲解することである。

- 三、 また、原決定書は特許法第84条第2項前段、第85条第1項、第86条及び第70条第3款前段に「認定された特許権者は、発明特許権者みは証明書交付手数料及び年費を納付すべきである」と明記されている内容を法律根拠としている。しかし、特許権費に関しては、納付、追加納付、及び不納時の処分などが規定されているが、不納の際特許権が消滅するという規定は書かれていない。被告は原告が納付期限内に証明書手数料を納付していない理由として、証書を交付しない処分を与えるのは、明らかに法律根拠がない。
- 四、 特許権法第13条前段には「二人以上共同で特許を申請するとき、代表者を定める以外に、全ての手続き段階において、共同で署名した上、その中の一人を送達人と決めるべきである」と規定しているが、同条後段には「送達人は決められていない場合は、管理部門は申請順番により、第一人目を送達人とするほか、その他の申請者にも事項を通達すべきである」ということも規定されている。
- 五、 被告は公告公布期終了、納付を通知する前に行なった行政行為として、原告側が決めた送達人張忠雄に通知を送達する以外に、その他の共同申請人にもそれぞれ送達した。上記の特許権認定書にも「本書は副本であり、正本はすべに送達人に別件として送達した」と書いてある。被告は86年5月1日(86)台專(6)06007字代819361号特許認定書コピーは根拠となる。故に原告など指定送達人以外の共同申請人にも、前述の被告の皆通知した行政行為により、後日のいかなる行政措置もしくは行政処分に関しても、その行政の一貫性よりその他の共同申請人にも通知する」という合理的な信頼が被告に生じる。引いては、被告の送達過程に生じた信頼は、法律に保護されるべきである。特許権申請事項に関して重大な順序面の問題はないとして、各共同申請人には皆通知したが、申請人の特許権を喪失させうる最も重要な通知事項に関しては、送達人にのみ送達する行為は、事の軽重関係を転倒し、恣意的な行政措置である疑いが免れない。
- 六、 また特許法第20条第1項第1款には「各産業に使われる発明に関しては、特許権申請前にすでに刊行物にて掲載されたものは、特許法に基づいて発明特許を取得することはできない」と規定されている。本件の特許は上記特許審査書が配付送達する25日から35日以内にすでに特許新聞に掲載した(前述の特許審査書説明のところをご参照)。しかも原告を含む特許共同申請人は80年一年間、中国側にも発明特許の申請を呈し、その申請は中国の当局はすでにその所管する特許新聞に掲載した。このことも中国側の特許新聞の一節を参照できる。前述の特許法第20条第1項第1款の規定によれば、指定期限内に諸費を納付しないという納付関係の瑕疵で、同一発明について中華民国国内に永遠に存在できない結果を招きうる。特許権の行政管理に関する諸費用はせいぜい数千円ないし数万元の金額である。しかし特許権利者が特許権の取得で期待できる経済的な利益は数十万ないし数百万元もある。特許法第70条第3款の規定によれば、特許権者に数千元の行政費の未納で数十万元から数百万元の利益を損失させる結果を来たす。両者の軽重から考察すれば、憲法第23条が掲示してある比例原則に著しく違反し、特に憲法第15条の人民の財産権を保障する趣旨に合致しない。さらに、特許年費を納付猶予期限過ぎても納入しない時は、特許法第70条第3款に特許権は「納付期限過ぎた翌日から消滅とされる」と明記されている。この文面の趣旨から解釈すれば、本件の特許権も納付期限の翌日以降に権力が消滅するという効力が生じ、被告が主張している「最

初から」当然に消滅することではない。たとえ被告の抗弁は全部認められるとしても、原告など申請人はかつて特許権を取得し、納付期限内に納付できない理由で特許権を失ったこととなり、被告に申請人が特許権を取得したことないで特許証書を交付できないという権利はない。上記の各節をまとめていうと、原行政処分は不適切などころがある。ゆえに再度申立ての決定と原処分を撤回すれば、有難く存じると述べている。

被告側の抗弁の主旨として下記のように概略できる：

- 一、 「審査公告を受けた発明は審査確定後、公告される日より発明特許権を与え、証書を交付する」、「認定された特許は、その発明特許権者は証明書及び特許年費を納付すべきである……」、「発明特許の年費は公告される日より起算する。一年目の納付に関しては、特許管理部門は特許権が審査確定された後に申請人に支払う期限を知らせる。二年目からは期限内に納付すること。」、「全ての特許権者は発明特許年費を納付すべきである。特許年費の納付期限内に納付しない人は、期限過ぎた日から六ヶ月の納付猶予期以内に納入しなければならない。しかしその猶予納付する金額は規定年費の倍とする」、また「下記のいずれの場合はその特許権は当然に消滅とされる：三、特許年費の納付猶予期限を過ぎても納入しない時は、その特許権は原納付期限の翌日から消滅とされる。……」それぞれ特許法第50条第2項、第84条第2項前段、第85条第1項、第86条及び第70条第3款前段に明記されている。
- 二、 本案の第85115953号発明特許は86年6月1日に特許新聞に公告され、公告期限終了まで異論がなかったので、被告は86年9月30日商標特許甲字(86)第1128992号文書持って、当文書が届いた翌日から起算して30以内に特許証書費及び第一年の年費を支払い、その上に証書を交付すると通達した。しかし本案の原告などは指定期限内に諸費を納付せず、証書受領の申請もしなかった。しかも特許法第86条の規定に従い、期限過ぎた六ヶ月以内にも倍とされた納付すべき年費を納付せず、法定納付猶予期限を過ぎた88年1月25日になって初めて特許証書の交付の申請をした。特許は一旦認定されたら、特許はすでにその申請の手続き段階を終えるはずである。特許の申請権と特許権は異なることであり、証書の交付などの通知は、法律に基づき全ての権利者に交付すべきである。特許の審査も一旦確定したら、原管理部門は自主的に特許証書を交付すべきであり、被告の抗弁している特許法に各条文は処分の根拠としては足りない」と原告は主張している。しかし特許に関する案件を扱う時、被告は全て法律に従う行政措置を取っている。申請人は規定通りに特許年費などを納付しない場合は、特許法第70条第3款前段の規定によれば、特許権は最初から消滅とされる効果が生じる。しかも特許法第13条の総則にもその内容として下記のように規定している。「二人以上で特許を共同で申請する……『あるいは特許権の共同所有者』は、代表者を決めるのみならず、全ての手続きを行なう時にも共同で署名し、その中の一人を送達人とさせるべきである」。本規定は特許申請権の段階に限って適用されるのではない。二人以上で申請する場合、個々の送達による異議や、処分の同時発効不能による処分の安定性に影響するのを避けるために、申請者はお互いに利害関係を合致したで決めねばならないことはその本来の立法主旨である。本件は原告と張忠雄、張百興、張凱然と共に85年12月20日に共同申請したもので、申請書及び説明書には張忠雄が代表者であると明記してある。被告は費用の納付及び証書受領の通知を文書にて張忠雄に郵送したのは、違

法ではない（本通知文書はすでに到達した証拠としては、郵便局の書留便の控え書コピーがある）。法律に基づき指定期限内に諸費を納付し証書を交付することを合法的に送達したが、原告は指定期限内に納付し、証書を受領しなかったので、被告は本案の特許権を最初から消滅とし、特許証書を交付できない措置を取ったのは、違法ではない。原告の主張は根拠はないので、棄却するようにと被告は主張している。

理 由

認定された特許に関し、発明特許権者は証書費及特許年費を納付すべきである。発明特許の年費は公告される日より起算する。一年目の納付に関しては、特許管理部門は特許権が審査確定された後に申請人に支払う期限を知らせる。二年目からは期限内に納付すること。全ての特許権者は発明特許年費を納付すべきである。特許年費の納付期限内に納付しない人は、期限過ぎた日から六ヶ月の納付猶予期以内に納入しなければならない。しかもその猶予納付する金額は規定年費の倍とする。それぞれ特許法第84条第2項前段、第85条第1項及び第86条に規定されている。また特許年費の納付猶予期限を過ぎても納入しない時は、その特許権は原納付期限の翌日から消滅することになると同特許法の第70条第3款前段に明記されている。本案の特許権は最初から消滅するとし、特許証書を交付しないという処分に対し、原告は不服で、本案の特許は張忠雄、張百興、張凱然及び原告と共同で発明したので、被告は本案の特許審査書の正本を張忠雄に送達するほかに、他の共同発明者にも副本を郵送したし、張忠雄に期限内に証書の申請受領をするように通知する時にも、その通知の副本を他の共同発明者にも送るべきだと主張している。しかし調査した結果、本案の特許は張忠雄、張百興、張凱然及び原告と共同で発明したもので、申請書の各申請者の欄には代表者は全て張忠雄となっている。本案の特許は認定された後、被告は86年9月30日に納付及び証書受領通知を書類で張忠雄に郵送し、書類が届いた翌日から30日以内に特許証書費及び一年目の年費を納付するように命じた。張忠雄は指定期限内に費用を納付せず、証書の受領申請もせず、さらに法定猶予追納期限内にも費用を納付しなかったので、本案の特許権は消滅とされるのは当然である。また二人以上で申請する場合、個々の送達による異議や、処分の同時発効不能による処分の安定性に影響するのを避けるために、申請者はお互いに利害関係を合致したで決めねばならない。また特許法第13条には二人以上で特許を共同で申請する時には、代表者を定めるのみならず、全ての手続きを行なう時にも共同で署名し、その中の一人を送達人とさせるべきであると明記されている。原告は85年12月24日に本案の特許の申請を提出した時には、申請書及び説明書には全部張忠雄が代表者となっている。被告は納付及び証書受領の通知を原告側の指定通りに、張忠雄に送達したのは不都合ではない。原告は不服があり、行政訴訟を起し、前述の理由主張しているが、特許法第13条は「二人以上で特許を共同で申請する……『あるいは特許権の共同所有者』は、代表者を定めるのみならず、全ての手続きを行なう時にも共同で署名し、その中の一人を送達人とさせるべきである」と規定されている。本条の内容は総則に規定され、特許申請権の段階に限って適用されるのではない。二人以上で申請する場合、個々の送達による異議や、処分の同時発効不能による処分の安定性に影響するのを避けるために申請者はお互いに利害関係を合致したで決めねばならないことはその本来の立法主旨である。本案の第85115953号発明特許は原告と張忠雄、張百興、張凱然と共に85年12月24日に共同で申請したもので、申請書及び説明書には全て張忠雄が代表者となっている。86年10月2日に被告が送達した納付及

び証書受領通知書は張忠雄の配偶者である林淑娃はすでに領収し、書留が届いた証明書が証拠としてある。原告は指定期限内に費用を納付せず、証書を受領しなかったため、その特許権は当然消滅する。従って、再度申立ての決定は維持し、被告に特許証書を交付できない処分は間違いではない。原告の起訴の中に、原処分は比例原則及び憲法第15条の人民の財産権を保障するという主旨に違反するという主張は根拠のないことであり、棄却する。

上記をまとめると、本件の原告の主張は理由がない。行政訴訟法施行法第2条、行政訴訟法第98条第3項の前段に基づき、主文どおりに判ずる。

中華民國 91年5月2日

最高行政裁判所 第五法廷

裁判長裁判官 徐樹海

裁判官 蔡進田

裁判官 鄭淑貞

裁判官 林家惠

裁判官 林茂權

右正本証明は原本と異なるところはない。

裁判所書記官 陳 盛信

中華民國 91年5月2日

三 実態調査部門

1. 国内間または異国間における共同研究

(1) 件数

(2) 国内間と異国間との共同研究の占める比率は。また、其々の場合その成果の占める割合は。

(3) 共同研究の数量。分析可能であれば、産学・官学・学学の連携形態について特徴があるかどうか。

(4) 共同研究に国費（補助金等）が入った場合の、特許（又は、特許を受ける権利）の取り扱いに関する制約条件などがあるかどうか。

2. 特許権を共有する事例があるのか

(1) 共同出願の件数

(2) 産学・官学・学学の連携形態について分類と特徴があるかどうか。産学連携で有名な事例や特別な事例はあるか。

(3) 特許権を共有する事例がある場合、国内間と異国間との間に、特別な取り扱いがあるのか

(4) 自国に進出している海外企業や、海外企業との合弁企業との間における取扱いは特別なものであるか。

(5) 異国間における権利共有について局面する問題は何か

外国との権利共有の場合もあるが、所有権の帰属は、お互いの投入した費用に比例して決める。外国側は圧倒的に技術的水準が高いので、所有権を全部相手に帰属させる場合も少なくない。工研院に帰属させるのは、少ない。その理由は、外国と提携する時、相手はほとんどグローバルな大手企業あるいは有名な大学であり、これらの企業や大学の政策と交渉するのは難しい。その場合、共有とすることはやはり工研院の目標である。実際の共有件数は、

統計がないが共有トレンドになっている（工研院のインタビュー）。

3. 共有特許に関する産学連携について政府の政策や条例等

（1）科学技術移転法（台湾型パイドル法）

台湾もアメリカのように99年(台湾の年号)に一つのパイドル法（「科学技術移転法」という）が出来た。つまり、政府がお金を提供して研究開発した知的財産についても実施機関に権利が帰属する。それ以前は国有であった。しかし、実施する時には制限（limitation）があって、収益の半分を国庫に納めないといけない。これは強行規定であるので、契約で変えることは出来ない。この法律の適用対象は、大学も例外ではないが、しかし国庫に収めるのは20%ぐらいしかない。ここで問題なのは、学校と提携する場合このパーセンテージの違いが工研院を困らせている。大学と工研院が納めるべき収益が異なるので、官学の連携の意欲に影響を与えるので、政府も解決案を考えているところである。

（2）經濟部および所属する各機関の科学技術委託または補助による研究発展計画における研究開発成果の帰属および運用に関する規則（中華民國94年（2005年）12月9日 經科字第09403429490号令修正公布）

これは、科学技術基本法第六条第二項の規定に基づいて定めるもので、經濟部および所属の各機関（以下、「本部」とする）が委託する、または実行の補助をする科学技術研究発展計画（以下、「科学技術計画」とする）の研究開発成果の帰属と運用については、法令に別途規定がある場合を除き、本規則の規定を適用するものである（第2条）。研究開発成果の帰属と運用については、産業技術水準を向上させ、産業全体の発展を促すべく、公平性、収益性の原則に留意しなければならない。研究開発成果の帰属とその収入の分配比率については、前項規定の理念に基づき、本部が提供する経費と実行部門が提供するノウハウによる貢献度を斟酌して、これを定めるものとする（以上第5条）。

①研究開発成果の権利帰属

実行部門が科学技術計画を実行することで生まれる研究開発成果については、本規則で別途規定する場合を除き、各該当実行部門の所有に帰属するものとする（第6条）。ただし、研究開発成果が国の安全に係る場合は、国の所有に帰属するものとし、本部が、研究開発成果の性質、運用における潜在力、社会的公益性、市場に対する影響を斟酌し、前もって、その研究開発成果を国の所有に帰属させると認定した場合、当該の研究開発成果は、国の所有に帰属する（第7条）。実行部門が国際提携の方式で科学技術計画を実施する場合、それによって生まれる研究開発成果については、国際提携契約によってその帰属を決める（第8条）。実行部門が、その他の産業、学術、または研究機関と提携して（以下、「産学研提携」とする）科学技術契約を実施する場合、それによって生まれる研究開発成果については、第七条の規定によって、国の所有に帰属させる場合を除き、双方が提供する経費およびノウハウによる貢献度を斟酌し、契約にてその帰属を決めるものとする（第9条）。

②研究開発成果の運用収入

実行部門が研究開発成果を運用して得る総収入の一定比率分については、本部から国庫に納付する、または予算手続きによって行政院の指定する基金に払い込むものとする。その一定比率については、本部が別途これを定めるが、その比率は50%を上回ってはならず、20%を下回ってはならない。また、実行部門が、公立・私立の学校、政府研究機関（機構）である場合、その納付額／収入額の比率は、20%とする。本部の提供金額が科学技術計画総経費の50%未満である場合は、実行部門の納付額／収入額の比率について、双方で定める、もしくはこれを免除するものとする（以上第24条）。

（3）行政院国家科学委員会の産学連携研究計画書及び技術移転信託契約書

行政院国家科学委員会が93年(台湾年号)1月17日に制定したモデル契約書は、大学と教員が企業に技術移転や産学連携による共同研究を補助し、企業に実施を許諾することを目的としたものである。技術資料の提供や指導または秘密保持義務が与えられている。権益の分配は、企業が技術移転料を支払い、国科会は20%（行政院国家科学技術発展基金に帰属する必要がある）、その後の80%は大学の規定に従って、大学と教員に分配される。知的財産の権利帰属は、大学にさせる。しかし、その特許の実施について生じるすべての法的責任は、企業にあるものとしている。

4. 技術分野、電機、機械、医薬・ライフサイエンス等により、共有特許の契約形態、補償のしかた等に違いがあるのか。

（1）発明内容（基本発明・応用発明、研究分野など）、発明者の属性（教授や学生、注力分野や衰退分野など）、共同研究相手の属性（産・学・官、国内・海外、大手・中小、機関・個人、事業分野など）により取り扱いは異なるか。

5. 大学単独の特許、並びに共有特許は、機関帰属か、個人（教授等）帰属か。

（1）学内の特許に関する体制はどうしているか（TLOや知的財産本部等の設置や大学では知的財産本部等の窓口が一本化されているか、職務発明規程等はあるか、等）。

国立T大学の場合、開発成果の特許の出願、維持、収益分配、技術移転及びその他の関連事項について、同大学内に「研究開発委員会」という機関があり、そこで管理している。

(2) 産学の契約について、契約書作成と締結は誰がどのように実施しているのか。

国立 T 大学の場合、産学の契約については、学内の「研究開発委員会」により検討され、契約の締結がなされている。

(3) 共有特許を積極取得するか、(自大学または他社・他大学への) 権利譲渡により単独化を図るのか。

特許権を多数で共有する場合は、実施上かつ法律上の関係が複雑になる。ゆえに我々は所有権をできるだけ一方に帰属させることを望んでいる(策進会のインタビューも同様)。現在、知的財産権の意識は段々強くなってきており、大学も論文の発表だけではなく、共同研究のケースが増えることで、特許共有の意識が高まっている。しかし、実際のケースは少ない。企業も同じ立場である(工研院のインタビュー)。

国立 T 大学の研究開発成果及び技術移転管理要点において、在職中大学の施設を利用して、研究を完成したとき、別段の定めがない限り、その知的財産権は、大学に帰属する(大学の規定第 3 条)。

(4) 共有相手に対し、不実施補償や費用負担等の要求を行うか。

大学が特許を実施する能力がない場合の補償については、基本的には契約で決まる。また、自己実施後に利益の一部を相手にあげるかどうかもちょうど契約の内容による。大学と契約を結ぶ場合、大学が実施能力のない場合は、契約をもって工研院が実施し、利益の何%かを大学に補償する形を取っている。ただし、工研院は、実際生産活動はしないので、ほとんど信託や技術移転を行っている(工研院のインタビュー)。

①国立 T 大学の場合、特許出願費用の負担について、四つの種類を定めている。

出願費用負担プラン	大学負担率	発明者負担率	発明者所属部門負担率
A	90%	5%	5%
B	85%	10%	5%
C	65%	30%	5%
D	45%	50%	5%

(国立 T 大学の研究開発成果及び技術移転管理要点第 7 条)

②国立 T 大学の場合、研究資金が企業やその他の団体から提供される場合は、大学の負担としない。

研究開発部門が出願費用を負担しない場合、大学が負担し、その利益は大学に帰属するものとなっている。

③国立 T 大学の場合、特許権の維持について、特許を実施する機関が特許実施権を取得した後三年後、特許権委員会の審査を請求して、継続して維持する必要があるか否かを検討する。必要があれば、その費用は学内の規定に従って決める。継続の必要がないと認めた場合、本学は維持することを放棄して、その後の権益分配が上記規定第十二条二項に従う。

④国立 T 大学の場合、大学の特許権が侵害された場合、大学の法律顧問によって統一的に処理する。その際には、大学の各部門及び発明者はこれに協力しなければならない。

(5) 開発成果に関する権利金及び生じた利益の分配

本学の施設や支援により完成した開発成果が、技術移転などにより、取得した収入は出願等の関係費用及び補助機関の部分の返還を差し引いた後、以下の比率で分配する。

① 本学の認可を得て、特許出願をした者は、全部の権利金及び当該商品に関わる売上の 3% - 5% が学校に所有する。学校は第七条により発明者が選択した特許出願費用の分担するプランで分配する、その比率は下表の通り：

特許費用分担比率類型	学校への収益分配比率	発明者への収益分配比率	発明者所属機関（院、部、所）収益分配比率	注：（発明者は特許費用を分担する必要がある比率）
A	70%	20%	10%	5%
B	40%	50%	10%	10%
C	30%	60%	10%	30%
D	20%	70%	10%	50%

②大学が特許出願及び維持していない場合は、全部の権利金及び当該商品の売り上げの 1% - 3% が本学に所有する、その分配比率は発明者 50%、発明者所属機関 10%、学校 40% となっている。

③特許出願等の関係費用を差し引くとは、学校、発明者、発明者所属機関が負担する費用を一律に引くことを意味する。但し、差し引く額はこの技術移転権利金の 40% が上限として、不足分は同一技術の再信託また再移転の権利金から差し引くこととなっている。

< 参考文献 >

- 黄文儀、『専利法各条解説』
史尚寛、『民法総論』民国 64 年（1975 年）版。
金進平、『工業所有権法新論』民国 74 年（1985 年）版。
鄭玉波、『民法債編各論上冊』民国 66 年（1977 年）版。
蔡之中、『専利実施権之研究』民国 75 年（1986 年）版。
張龍文、「論共同共有（共同共有を論じる）」『民法物権論文選輯上冊』。
姚瑞光、『民法物権論』民国 66 年（1977 年）版。
蕭雄淋、「共有著作権之研究」、中興法学第二十三期、民国 75 年（1986 年）11 月。
張静、『新著作権法釋論』民国 77 年（1988 年）版。
姚瑞光、『民事訴訟法論』民国 76 年（1987 年）版。
姚瑞光、「必要共同訴訟問題之研究」、軍法專刊、二十九卷四期。
姚瑞光、「類似必要共同訴訟問題之研究」、法学叢刊、第一〇七期。
司法院第四廳編輯、「専利行政訴訟之研究（特許行政訴訟の研究）」民国 73 年（1984 年）。
国際委員会・第 1 委員会、「アジア・オセアニア諸国における共有特許権の取り扱い」知財管理
Vol. 46 No. 9、1996）。

2-5 中国レポート

復旦大学法学院、華誠法律事務所における調査結果

帝塚山大学法政策学部 講師

黄 ジンテイ

一 法制調査部門（法律事務所、法学部など）

1. 特許の共有

(1) 特許権の共有

① 特許権が共有可能かどうか。

共有ができる。

② 特許権の共有に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。

民法通則、特許法、契約法などによる。特許庁のガイドラインはない。

③ 法制面において、産学・官学・学学の連携形態の違いにより、共有特許権の取扱いに違いが見られるか。

特にない。ただ最近政府委託研究が増えている。政府委託研究において、個別契約によって別扱いすることは不可能ではないが、基本的に、政府（中央政府、地方政府）が研究課題と研究費用を提供し、開発者（研究機関か研究者）が得られた技術発明の権利を所有し、政府は有償利用するような形態がとられている。

④ 一般の有体物（動産、不動産）の共有と、特許権の共有との、法律上の取り扱いの比較。

⑤ 法律上、明文規定が無い場合の取り扱いとその根拠等。

民法通則によれば、一般有体物の共有は「共同共有」と「持分共有」の2種類である。特許権の場合、特許法に明文規定はないが、権利帰属の点から考えれば共同共有に近いが、利益分配に関して分配比率を約定することは可能である。

(2) 特許発明の実施

① 他の共有者の同意が必要か。

自己実施ならば、他の共有者の同意不要である。

② 自己実施の場合、他の共有者に相当の補償をする必要があるのか。

特約なければ不要である。

③ 特許発明の実施について、大学等の自己実施しない、又はできない機関では、どのような方策がとられているのか（予め契約に盛り込む、不実施補償を設定する、他）。

契約で補償を定めることはもちろん可能であるが、実態は、研究機関・研究者は開発費用の余剰金を留保することで満足するのがほとんどである。またそのために、開発の交渉において多めに開発費用を見積もることが多い。

(3) 実施権の許諾

①一方の共有者が第三者に実施権を許諾するために他の共有者の同意が必要か、また、排他的実施権設定と非排他的実施権でまたは国籍などによる実施権の許諾上の制限があるのか、必要である。

外国人・外国法人に実施許諾する場合、対外貿易法その他の政令上の審査による制限がある。

②実施権の許諾によって得られた実施料は、各共有者に分配されるのか。

契約に規定があれば当然それによるが、そのような特約なければ基本的に等分される。

③実施権の許諾には、登録が必要か。ある場合具体的な手続は何か。

規定上、知識産権局における登記（届出）手続は必要であるが、実務ではほとんど行われていないようである。登記は実施許諾契約の効力発生要件ではなく、罰則もないためである。

(4) 持分の移転の制限

①一方の共有者がその持分を第三者に譲渡するためには、他の共有者の同意が必要か、また、国籍による制限があるのか。

特許法に明文規定がないため、民法理論によって規律される。共同共有と解されるため、他の共有者の同意が必要で、また他の共有者が優先に譲り受ける権利を持つというべきである。移転に関する国籍上の制限は、前出・許諾の場合とほぼ同様である。

②一方の共有者がその持分を第三者にライセンスするためには、他の共有者の同意が必要か、また、国籍による制限があるのか。

持分の許諾のことなら前出。

③一般承継による一方共有者の持分の移転に他の共有者の同意が必要か。

この場合は、民法理論により、不要と解される。

④持分の移転に登録や届出が必要か。

特許法により、登記と公告手続が必要である。

⑤持分のライセンスに登録や届出が必要か。

持分の許諾のことなら前出。

⑥一方の共有者がその持分を第三者に譲渡する場合、特許権の実施に必要なノウハウの取扱いはどうにするのか。

法の明文規定はなく、実務もそこまで細かくない。原則として、特許権と一緒に移動するであろう。また政府許可等は一切不要。

(5) 持分の担保権設定

①持分を目的として設定できる担保権には、どのようなものがあるのか。

このような担保権設定は可能であるが、実務ではあまり行われていない。その原因は、特許権の価値評価が難しいことにある。製品化したものの一連の特許（特許のグループ）ならありうる。

②担保権の設定に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）に定められているのか。

担保法の一般規定と知識産権局の省令を適用する。手続は、知識産権局における登録である。

③一方の共有者がその持分を目的として担保権を設定するためには、他の共有者の同意が必要か、また国籍による制限があるのか。

担保法によれば、他の共有者の同意は必要である。ただ、実務ではまだないのではないかと。

④持分を目的として担保権を設定するには、登録や届出が必要か。

前出・知識産権局における登録が必要である。

(6) 持分の放棄

①一方の共有者がその持分を放棄するためには、他の共有者の同意が必要か。

不要である。仮に必要と解しても、不作為による放棄が実際に行えるから、あまり変わらない。

②一方の共有者がその持分を放棄した場合、その持分は、誰に帰属するのか。

他の共有者に分配される。分配方法は不明である。

③持分を放棄するときに登録や届出が必要か。

届出が必要である。ただ権利主張の放棄のような単なる不作為もありうる。

④持分の放棄時、残存する権利等の制約があるか。

(7) 侵害訴訟の提起

①共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で差止請求が可能か。

1 原則共同訴訟であるが、2 他の共有者が訴訟に参加しない場合には、特許権を放棄してもらるか、訴訟を委任してもらうかの方法が取りうるが、これらも不可能な場合は、3 単独で提起したうえ、法院が共有者に訴訟を通知し、それでも不参加ならば放棄と看做される。

②共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で損害賠償請求が可能か。

同上。

③共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で刑事告訴が可能か。
可能。

④大学等が提訴された場合、その訴訟費用は誰が支払うのか。
当然大学の自己負担。

⑤また、大学等が敗訴となった場合、損害賠償は誰が支払うのか。
当然大学の自己負担。

(8) 無効審判請求に対する防御

①共有特許権に対し、特許無効の審判または特許無効の訴訟が提起された場合、一方の共有者単独で特許の防御ができるか。

審判ないし訴訟は共有者全員に通知されるが、応訴・防禦自体は共同も単独も可能である。

②大学等が提訴された場合、その訴訟費用は誰が支払うのか。
前出

③また、大学等が敗訴となった場合、損害賠償は誰が支払うのか。
前出

(9) 外国出願の制限

①共有特許権を外国出願する場合、特許法等の準拠する法律によるもの。又は、その他の制限はあるか。

単独特許と同様で、特別扱いはない。

②外国出願に対する費用分担はどのようにするのか。
もっぱら契約で調整する。

(10) その他

①「不実施補償」の存否、根拠、料率、代替措置など。

前出のように、不実施補償は実務上ほとんど行われていない。

②侵害訴訟の既判力の射程範囲。

特許の無効判断は特許庁専属である。

2. 特許を受ける権利の共有

(1) 持分の譲渡

①一方の発明者は、他の共有者の同意なく特許を受ける権利の譲渡が可能か。

同意必要。他の共有者は優先的に譲り受ける権利を有する。

②特許を受ける権利の持分の譲渡に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。

なし。現在修正議論中の特許法では、申請権に関する規定を入れる方向である。

(2) 特許出願

①発明者は、単独で出願が可能か。

単独出願には、他方の同意が必要である。

②共有特許権を外国出願する場合、特許法等の準拠する法律によるもの。又は、その他の制限はあるか。

ない。

(3) 特許庁からの通知のあて先

①共同出願について特許庁の通知は誰宛になされるのか

共有者らが指定した特許事務所に一括通知するか、共有者が第一連絡人を届出し、その者に通知する。

②通知のあて先に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）に定められているのか。

特許法細則 5 条にある。

(4) 出願の放棄・取下げ

①共同出願について、一方の発明者は、単独で出願を放棄または取下げが可能か

原則的に他の共有者の同意が必要であるが、放棄・取下の効果が自身の権利の放棄に止まるのなら同意は不要である。

②出願の放棄・取下げに関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。

(5) 審判・訴訟手続

①共同出願については、一方の発明者は、単独で審判請求や訴訟が提起できるか

ほとんどの場合、共有者らが指定した特許事務所が一括して行うため、実務上あまり問題とならない。単独にできるかは、侵害訴訟と同様で、1 原則共同訴訟であるが、2 他の共有者が訴訟に参加しない場合には、特許権を放棄してもらうか、審判・訴訟を委任してもらうかの方法が取りうるが、これらも不可能な場合は、3 単独で提起したうえ、法院が共有者に訴訟を通知し、それでも不参加ならば放棄と看做される。

②審判・訴訟手続に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。

特にない。訴訟法の諸原則によって、実務がそのようになっている。

3. その他、共同研究や産学・学学連携を促進するための特別な政策や制度があるのか
技術移転による収益に対する税収の優遇がある。

二 判例調査部門（法律事務所、技術移転機関、大学 TLO など）

- ①上記1・2について、実際のリディングケースがあるのか。
- ②具体的な係争案件の和解（示談）事例や、主要学説、政府機関や当局方針があるのか
- ③現在係争中の案件があるのか
- ④大学や企業個別の問題点や課題

成功した共同開発ではほとんど紛争が生じない。不成功の開発では、開発費用の分担や、成功したか否かの認定などの紛争は多い。当初の契約作成が法律事務所・特許事務所を介して行ったのなら、大抵契約でこれらの問題をカバーできる。特に渉外共同開発なら契約が詳細な場合が多い。しかし大学同士、大学（実際には大学の教授が直接契約を交渉する）と国内中小企業が直接契約する場合には簡単な契約が多い。

三 実態調査部門（技術移転機関、大学 TLO など）

- ①国内間または異国間における共同研究の事例があるのか。
非常に多い。
- ②共同研究の事例がある場合、国内間と異国間との共同研究の占める比率は。また、其々の場合その成果の占める割合は。
前者は不知。後者の場合、仮に共有特許という形を採用した場合、その多くは50%ずつの持分である。ただ大学は不実施が多い。
- ③共同研究の数量。分析可能であれば、産学・官学・学学の連携形態について特徴があるかどうか。
- ④共同研究に国費（補助金等）が入った場合の、特許（又は、特許を受ける権利）の取り扱いに関する制約条件などがあるかどうか。
特別扱いはない。先の政府委託研究の例のように、現在では、基本的に政府は持分を持たない。
- ⑤特許権を共有する事例があるのか。
非常に多い。
- ⑥共有特許の数量。可能であれば、産学・官学・学学の連携形態について分類と特徴があるかどうか。産学連携で有名な事例や特別な事例はあるか。

上海の大学と日本の大手優良企業との共同開発は、ほとんど成功しているとのこと。

⑦特許権を共有する事例がある場合、国内間と異国間との間に、特別な取り扱いがあるのか。

国内大手企業と外国企業はほぼ同様に、詳細な契約を自前で用意するが、国内中小企業は最小限の内容しか盛り込んでいない標準契約を利用するケースが多い。

⑧自国に進出している海外企業や、海外企業との合弁企業との間における取扱いは特別なものであるか。

特になし。持分の譲渡なら外国法人では審査があるが、開発と共有自体は問題ない。

⑨特別な取り扱いがある場合、その背景と内容は何であるのか

⑩異国間における権利共有について局面する問題は何か

特になし。

⑪政府機関による産学連携に関する（含む、推進する）ための政策や条例等はあるか。あるとすればどのようなものか。また、最近の目立った動向はあるか。

先の技術移転を奨励する税制優遇以外、企業と大学の面談会の開催、地方政府による優遇融資などがある（次の質問を参照）。

⑫地方自治体等による産学連携に関する政策や条例等はあるか。あるとすればどのようなものか。また、最近の目立った動向はあるか。

上海市政府のベンチャー投資基金で無利息か低利息で融資し、成功した開発で利益を還元する試みがある。

⑬技術分野、電機、機械、医薬・ライフサイエンス等により、共有特許の契約形態、補償のしかた等に違いがあるのか。

医薬分野では、実施者を薬品生産資格を持つ企業に限定することくらい。

⑭大学単独の特許、並びに共有特許は、機関帰属か、個人（教授等）帰属か。

機関帰属である。ただ実際、実施相手の選択・契約条件の交渉などの決定権は教授にある。

⑮学内の特許に関する体制はどうしているか（TLOや知的財産本部等の設置や大学では知的財産本部等の窓口が一本化されているか、職務発明規程等はあるか、等）。

通常、各大学は職務発明規程を持っている。また特許法の規定が詳しいため、規定なくても特に問題ない。

⑯産学の契約について、契約書作成と締結は誰がどのように実施しているのか。

3種類ある。上海市政府の簡単な標準契約か、法律・特許事務所を介在する場合の事務所契約か、大手企業の独自契約かが用いられる。

⑰共有特許を積極取得するか、(自大学または他社・他大学への)権利譲渡により単独化を図るのか。

大学自分での実施は少ないが、特許権の保有数が大学のランク付けの評価基準のひとつであるため、各大学は積極的に特許権の取得を行っている模様である。

⑱共有相手に対し、不実施補償や費用負担等の要求を行うか。

前出。

⑲発明内容(基本発明・応用発明、研究分野など)、発明者の属性(教授や学生、注力分野や衰退分野など)、共同研究相手の属性(産・学・官、国内・海外、大手・中小、機関・個人、事業分野など)により取り扱いは異なるか。

上海 3 大学における実態調査結果・その他

調査対象機関：正旦特許事務所（復旦大学の特許出願を専門的に扱う事務所）、上海交通大学科技処、同済大学科技処。

3 大学のそれぞれの特徴：

復旦大学 文理系総合大学のトップ校。政府委託研究、基礎科学分野における研究開発が多い。年約 350 件の技術開発契約。それ以外に 30－50 件の相手方による特許権単独所有の技術開発契約。渉外契約は年に 30 件前後。うち多くは欧米企業との契約で、日本企業との契約はあまり多くない。

上海交通大学 工学系大学のトップ校。応用科学分野における研究開発が多い。年に 8、900 件の技術開発契約（ソフトウェア開発も含む）で、特許出願数は国内大学一位。

同済大学 工学系の中堅大学。建築・土木・鉄道に強い。応用科学分野における研究開発が多い。年に約 700 件の技術開発契約。ほとんどが小規模のもの。渉外契約は非常に少ない。

聴取調査の結果：

1 大学における技術開発契約の交渉の実務、契約の管理・審査体制

復旦大学

各研究グループによる条件交渉→科技処による契約審査→特許事務所による契約審査（但し、弁護士も擁する）→非常に大規模なプロジェクトの場合、法律事務所による契約審査

まず、各研究グループが独自に外部企業と交渉する。大規模のプロジェクトは大学科技処と相談して交渉を進めることもあるが、比較的小規模のプロジェクトは各研究グループによる独自交渉でほぼ契約条件が決定される。

交通大学

各研究グループによる条件交渉→学部による契約審査→科技処による契約審査→法律事務所による契約審査→大規模な渉外契約の場合、外事弁による契約審査

同済大学

各研究グループによる条件交渉→科技処による契約審査

科技処は求めに応じて研究グループに契約交渉上の助言をする。

2 契約の作成、契約における特許権の帰属に関する規定、不実施補償を含む大学側の利益の取り方。

復旦大学

国内契約で、相手が大手企業の場合、通常先方が契約書を用意しており、また特許権の単独所有を要求する。大学側も条件交渉するが、たとえ共有にこぎつけても、実際には実施できないため、この点に関して名目上（たとえば大学評価上）のメリットしかない。相手が中小企業の場合、特許の共有が多い。基本的に大学にとっての利益は、得られた開発費の余剰金の留保であるが、約 30%の契約では、先方（信頼できる会計処理を行っている企業）の実

施収入から数%を大学が受け取る形もとられている。大学としては、売上高の3%~5%を要求したいところであるが、多くの場合交渉の結果、利潤の5%になっている。

渉外契約では、ほとんどの場合先方が特許の単独所有を要求する。大学も基本的にこの点を譲歩し、それと引換えにより多くの開発費を得られるよう交渉する。

交通大学

国内契約で、特許法の共有が最も多い。相手方が大手企業の場合、先方の特許権単独所有のケースもある。また、大学が特許権を所有・維持し、相手方が実施するケースもある。契約条件の交渉は各研究グループが自主的に行うが、大学としては最小限、特許の共有を推奨する。大学にとっての利益は、得られた開発費の余剰金の留保である。国内企業の財務状況を把握することが困難であるため、実施収入の数%を受け取る方式は取っていない。

渉外契約は、等分の共有が多い。相手方が大企業の場合、単独所有を要求してくることもあるが、この場合、結局相手が用意した契約書を利用することになる。最近国内大手企業の行動・要求が外国大手企業とあまり変わらない。

同済大学

大学による特許権の取得にそれほど拘らない。ただ相手方は単独所有の場合、より多くの開発費を要求する。実施収入の数%を受け取る方式はあまり取っていない。

3 契約におけるリスク分担の条項、紛争解決の条項、大学による契約審査上の注意点

復旦大学

開発失敗のリスクについて、最低限、開発費を等分することまで譲れる。紛争解決はできるだけ上海の仲裁を定める。渉外契約では、中国法を準拠法に、中国を合意管轄地に求めるが、相手手が譲歩しない場合に、第三国による紛争解決（たとえばストックホルム商業会議所の仲裁）を認めることもある。相手方は大学が有する先行特許やノウハウの無償利用を求めてくることもあるが、そのような条項を盛り込んだ契約は一切認めず、有償に変えさせる。

交通大学

大学による契約審査は、主に開発費の支払方法とリスク分担に注目する。開発費は多くの場合、数回に分けて払い込まれる。開発が失敗した場合の大学の責任として、すでに受け取った開発費の分の返還までは譲歩できる。利息や間接損害の賠償を盛り込む契約は認めない。もっとも開発不成功の例は非常に少ない。紛争解決は上海の仲裁を利用する。渉外契約では、外国仲裁・外国合意管轄も認めうる。

同済大学

リスク分担と秘密保持を重点的に審査する。開発費の支払方法は、多くは3回払い（契約後の一回目、見本提示時、成果評価時）。開発が失敗した場合の大学の責任として、すでに受け取った開発費の分の返還までは譲歩できる。相手方からの秘密保持の要求は、研究開発に学生も参加する場合があります、学生に秘密保持契約を締結してもらえない限り、技術開発の相手方のこのような要求を受け入れることはできない。紛争解決は上海の仲裁を利用すること

が多い。渉外契約で相手方が外国法・外国管轄／仲裁を要求してくる場合、よほど利益の大きい技術開発でない限り、このような契約を認めない。

4 大学における特許出願奨励策、学内研究者へのインセンティブ、大学の自己実施など 復旦大学

特許出願の申請費用・代理費用・3年目までの維持費用は大学が負担。三年後もまったく実施できない特許は、大学としては維持を打ち切る。開発費のうち、10%は大学が管理費として天引きする。学部は数%天引きする。残り80%のうち、40%までは領収書不要で、研究者の自由支配。自己実施について、原則的に従来の大学関連企業は現在すべて大学から独立しているため、対価を支払った上、大学の特許を実施することになるが、実際では必ずしも厳格に守られていない。

交通大学

特許出願数は教員の評価基準の一つである。大学は出願費用と維持費を負担する。開発費のうち、13%は大学が管理費として天引きする。学部が3~5%を天引きする。自己実施を大学としては行っていない。学内開発者が大学に無断で実施していることがありうる。

同済大学

大学が第一順位の権利者となる特許出願についてのみ、出願費用を負担する。開発費のうち、20%（うち3%は学部の分）は管理費として大学が天引きする。重要な技術は、区政府と大学が共同出資して設立した科学技術園において自己実施する。

5 実際の紛争

復旦大学

原告として数件程度ある。大学としては積極的に審判・訴訟において権利主張する方針。大学経費でその費用を支出する。

交通大学

侵害訴訟に巻き込まれたケースはないとのことである。

同済大学

ない。訴訟費用を大学が立替で支払った上、事後に担当研究グループに補償してもらうことが方法としてありうる。

6 技術移転、実施許諾、担保の例

復旦大学

非常に少ない。

交通大学

担保の例ない。技術移転は年に2、3件。許諾が年に10件程度。もっとも学内開発者が無

断で実施していることがありうる。

同済大学

移転は年に 5 件程度。

中国の共有特許権制度に関する調査報告
The investigation report regarding the joint-patent system of china

帝塚山大学大学院 法政策研究科
周 山

1. はじめに

中国は WTO に加盟して以来、TRIPs 協定による実施を徹底するために、2000 年 8 月 25 日に『専利法』を、2002 年 12 月 28 日に『専利法実施細則』を其々修正した。更に、近年知的財産保護の強化、技術導入から自主的な知的財産の創造への促進など国家政策を踏まえて、関連する法律、最高裁及び最高検の司法解釈や意見、返答、及び行政機関の通達、条例や規定、通知などを多数制定、発表し、現行知的財産権各法による施行プロセスにおいて、現代的な知的財産問題及び法的な盲点を克服し対応している。行政措置が社会の隅から隅まで浸透している中国において、何より行政機関の多重的な規定を注意する必要があるため、本報告は中国現地で各関連立法、行政、司法機関の訪問調査、及び大学、研究所の学者意見に基づき、更に技術移転などに関わる TLO 機構や、取引所を調べる上、最新情報を踏まえて作成した物である。以下、あらゆる場面から、中国における共有特許権問題に関する法的制度を検討し、共有以外の特許権に関する問題¹は言及しないとする。

2. 基本原則

2.1 一般原則

周知のように、外来語の翻訳原因でもあり、中国が英米の「Patent」概念を、「専利」と訳され、発明、実用新案、意匠が全てその対象となる（『専利法』第 2 条）。故に、「発明専利」、「実用新案専利」と「外観設計専利」で分類され、特許の概念に当たるのは「発明専利」である。その故、個別に指定されない限り、中国の法律で反映された専利という言葉は、日本の特許、意匠、実用新案を全て意味するとなっているが、理解の利便性を考慮した上で、本報告には専利を特許で言い換えるけれども、その中身は意匠と実用新案も含んでいると理解されたい（法律名称は原文を尊重するために、できる限り変更しない）。

特許権の共有に関する問題は、特別法である『専利法』及びその『実施細則』で定められた特定の規定、及び司法解釈と行政法規以外に、民法の一般財産の共有に関する規定及び法理を準用すべきであると、何れの行政機関や裁判所、大学の学者が表明している。即ち、特許権である無体財産の共有は、民法の財産共有制度に準拠するのであり、その他の関連する法律行為（譲渡、放棄、承継等）も基本的に民法の財産権制度による。

¹ 職務発明及びその奨励制度は、特許権が発明者の単位に取得される場合に係わるから、発明者と単位が共有する場合には、職務発明に関する規定規則が適用せず、共有特許権のルールが適用される。

更に、特許権は私権であり、法律で明白に規定されていない所に、「契約優先」の原則は最も強調されている。現実にも、共有特許権に関する判例が少ないし、大抵権利帰属に限られているが、共有の場合には当事者間で契約の締結が既に徹底され、政府から標準的な契約見本²も発表されている。故に、共同開発や共同研究、職務発明などの場合、現在当事者間の契約は最も大事なことであり、公序良俗や競争制限³的な条項を入れない限り自由である。特許権に関する契約ルールやライセンス契約規則は、『中国契約法』に詳細に規定されており、契約の漏れや不明確の原因で紛争が発生した場合に、知的財産局⁴や科学技術部、商務部や裁判所などの機関に調停や判断を求められ、そのような場合に司法解釈、行政機関が発布した条例や法規に従う必要がある。しかし、法律に抵触する場合には、当然法律によらなければならないのである。

2.2 特許実施の内容

『専利法』では、直接に特許権の実施内容を定義していないが、同法第 11 条に「…その特許を実施する、即ち生産経営の目的でその特許製品を製造、使用、販売許諾、販売、輸入し、若しくはその特許方法を使用し、又は当該特許方法により直接に獲得した製品を使用、販売許諾、販売、輸入する」と規定している。

それ以外の重要規定として、2001 年 5 月に最高人民裁判所が配布した『全国裁判所知的財産裁判工作会議の技術契約紛争事件の審理に関する若干問題の紀要』(以下、「技術契約審理紀要」と略称)の第 50 条 2 項において、「当事者が独立に特許を実施する条件を具備しない場合、通常実施許諾の方式として、一人の法人又はその他の組織に当該特許の実施を許諾でき、若しくは一人の法人、その他の組織又は自然人と共同に当該特許を実施し、若しくは技術参入により連携で当該特許権を実施することは、当事者が特許権を自己実施することと看做せる」。

更に 2004 年 11 月に最高裁が自ら『技術契約紛争事件の審理に関する法律適用の若干問題の解釈』(以下、「技術契約審理解釈」と略称)という司法解釈を発表し、その中に第 21 において、「技術開発契約の当事者は、…但し独立に特許を実施或いは技術秘密を使用する条件を具備しない場合、一つの通常実施許諾の方式として他人に実施又は使用を許諾することは、許可される」、第 27 条に「排他実施許諾契約の授与人が、独立にその特許を実施する条件を具備しない場合、一つの通常実施許諾の方式として他人に特許の実施を許諾することを、人民裁判所は授与人が特許を自己実施することと認定できる、但し当事者間で別途契約がある場合を除く」と規定している。即ち、実施が困難やできない大学などは、一つの通常実施許諾権を設定できるという特別な規定がある。

² 知的財産局、科学技術部などのホームページからもダウンロードできる。

³ 中国では、独占禁止法がまだないだが、しかし、ライセンス契約の競争制限規則があり、本報告には言及しない。

⁴ 中国では過去「専利局」であって、2001 年以後は「知識産権局」へ改変し、本報告書では「知的財産局」でいう。

2.3 実施許諾の種類

実施許諾の種類については、専利法でそれが規定されず、上記 2001 年の最高裁が配布した「技術契約審理紀要」の第 63 条及び 2004 年の最高裁が公布した「技術契約審理解釈」の第 25 条において⁵、詳しく定義され、中国のライセンスが「独占実施許諾」、「排他実施許諾」と「通常実施許諾」で分類されている。

- 一. 「独占実施許諾とは、授与人が約定された特許の実施許諾の範囲内で、一人だけの被授与人に当該特許の実施を許諾し、授与人が約定により当該特許を実施してはならない」。
- 二. 「排他実施許諾とは、授与人が約定された特許の実施許諾の範囲内で、一人だけの被授与人に当該特許の実施を許諾し、但し授与人が約定により当該特許を自己実施できる」。
- 三. 「通常実施許諾とは、授与人が約定された特許の実施許諾の範囲内で、他人に当該特許の実施を許諾し、並びに当該特許を自己実施できる」。

更に、各同条の 2 項に、「当事者が実施許諾の方式について、約定がない又は約定が不明確の場合に、通常実施権であると認定される。特許実施許諾契約に、授与人が他人に特許の実施を再許諾できると約定される場合に、当該再許諾が通常実施許諾と認定され、但し当事者間で別途契約がある場合を除く」と補足されている。

3. 特許権の共有

まず一般法である『民法通則』第 78 条に「財産は二人以上の公民、法人に共有されることができる」と規定し、同条 2 項に「共有は持分共有と共同共有で分類する。持分共有者は各自の持分により、共有財産に対し、権利を分け取り、義務を分け負う。共同共有者は共同財産に対し、権利を享有し、義務を負う」と共有の形式を規定し、日本の共有制度と異なっている⁶。特許権に関する発明はクレームによる特許権範囲による分割（分案出願の場合には、各分案につき特許権者があり、それを纏めて共有すれば、特許権共有の問題でなく、民法上の財産共有問題となる）が可能であるから、共有特許権共有の場合も上記の原則により、「持分共有」と「共同共有」の形式を採用できるが、一般的には「共同共有」と看做している。他方、同条 3 項に「持分共有の財産の各共有者は、自己の持分の分離或いは譲渡を要求する権利を有する。但し売買する時に、他の共有者は同等な条件の下に、優先的にそれを購入する権利を有する」と規定され、共同共有に関する規定がない為、後記特許権に関する様々の規定もこれに基づいて規定されていると思われる。

特許権の共有に関する問題は、基本的に『専利法』第 8 条で規定している。その原

⁵ 2004 年の司法解釈は、2001 年の全国裁判所の審理会議で纏められた「審理紀要」を、司法解釈のレベルでカバーした物であると思われる、両者の根本的な内容が同様であるが、前者が失効されない限り、全て運用されている。

⁶ 要するに、共同共有とは、共有者の一人でも共有財産に関する全ての権利を行使でき、全ての義務を負うこと。

文とは、「二つ以上の単位⁷或いは個人の協力により完成した発明、若しくは一つの単位或いは個人が他の単位或いは個人の委託を受けて完成した発明は、別段で契約が締結される場合を除き、その特許の出願権⁸が、完成した、若しくは共同で完成した単位或いは個人に帰属する。出願が許可された後、出願した単位或いは個人はその特許権者となる。」

その以外、『科学技術成果移転促進法』の第4章「技術権益」第26条2号に「移転を連携する中で、新たな発明が生まれた場合、当該発明の権益は連携の各者に共有される」とも言及され、特許を与えられる段階の前に、出願権を含めて全ての権利と利益の共有が定められている。

更に重要な規定として、上記最高裁の『技術契約審理解釈』の第16条に、「人民裁判所は、当事者が技術成果を以て企業へ出資する時、権利帰属について確定しない場合、その出資を受ける企業が当該技術成果の企業に帰属する主張を、基本的に支持する。但し、当該技術成果の価値は、当該技術の出資額に占める比率と明らかに不合理であり、出資者の利益を損害する場合を除く。

当事者が技術成果の権利帰属について比率があると約定した場合、共同共有と看做し⁹、その権利使用と利益分配は、共有技術成果に関する規定により取扱う。但し当事者間で別途契約がある場合、その契約による。

人民裁判所は、当事者が技術成果の使用権について約定した比率を、当事者が当該技術成果の実施による収益の比率であると認めることができる。但し当事者間で別途契約がある場合、その契約による」と規定され、要するに出願前の技術や発明で出資する場合、その権利帰属について明白に契約しないと、相手の企業に取られるリスクがあると留意する必要があるとあり、共有しようとしても、事前に約定しなければならないのである。

纏めると、特許権共有ができるけれども、基本的には「共同共有」¹⁰の方式を採択され、収益に関しては比率で約定できる。「発明者に権利帰属」の原則が採用され、特許権を共有しようとする時、共同開発（技術連携を含む）の場合は殆ど問題なく、委託開発と技術出資の場合には、事前に契約する必要がある。更に、共有については、契約優先の原則が採用され、当事者間の互いの拘束は全て契約で定立できる。

4. 特許出願権の共有

4.1 出願権共有に関する規定

前記特許権共有に関する『特許法』第8条に記述されたように、特許出願権も共有

⁷ 単位と言うのは、本来社会主義の原理により、全てのものは国家所有であり、全民所有である。個別な経済的、行政的、政治的組織が国家組織の一単位であるとされ、組織であると理解すれば良いのである。

⁸ 中国では日本のような特許を受ける権利のような規定がなく、特許を出願する権利が定められている。概念的には、多少差別があると考えられる。

⁹ 換言すれば、持分所有しようとしても、共同所有と看做す。

¹⁰ 持分共有であれば、共有者の何れも特許を完全に実施できず、責任も完全に負わないとなり、出願、訴訟の場合も複雑になり、基本的には認められない。

できるけれども、基本的に発明を完成した人又は単位に帰属するとされ、出願権は直接特許権の取得と関与するから、共有の時に若干問題を提起する必要があると思われる。

同じく『民法通則』の第 88 条 4 号に、「契約には特許出願権について約定されない場合、発明を完成した当事者が出願権を有する」と規定し、共同開発の場合より、委託開発の場合では、特許を共同出願しようとする時に、事前に契約を締結する必要がある。

民法の規定により、『契約法』では第 18 章「技術契約」第 2 節「技術開発契約」において、特許出願権にについて、「共同開発」と「委託開発」の角度から詳細な規定を設けている。

第 339 条「委託開発により完成した発明は、当事者間で別途契約がある場合を除き、特許を出願する権利が研究開発者に属する。研究開発者が特許権を取得した場合、委託者が無償で当該特許を実施できる。」

「研究開発者が特許出願権を譲渡する場合、委託者が同等な条件で優先的に譲渡を受ける権利を有する。」

第 440 条 1 項「共同開発により完成された発明は、当事者間で別途契約がある場合を除き、その特許の出願権が共同開発の当事者に所有される。当事者の一方が共有の特許出願権を譲渡する時、他の各共有者が同等な条件で優先的に譲渡を受ける権利を享有する。」

要するに、契約法でも、「発明者に権利帰属」の原則を採用し、当事者間で契約がないと、「委託開発」の場合に、出願権が受託者へ帰属し、委託者は無償に実施できるが、実施許諾ができない（もし実施条件が具備しない場合に、一つだけの通常実施許諾ができる）。「共同開発」の場合には、特許出願権の取得や共有について、一般的に問題はない。一つ重要な点として、共有しようとする委託者が外国企業である場合、出願前に特許出願権の一部譲渡契約を結ぶより、事前に共同出願契約を結んだ方が外国企業への譲渡制限（後述）を避けられる。

4.2 出願権の放棄と出願制限

出願権が共有される時、その放棄の問題も出てきた。それも『契約法』で規定しており、同法第 340 条 2 項に、「共同開発の当事者の一方がその共有する特許出願権を声明により放棄する場合、もう一方の当事者が単独で出願し、若しくは他の各当事者と共同に出願する。出願者が特許権を取得した場合、特許出願権を放棄した一方の当事者が無償で当該特許権を実施できる」と「共同開発」を前提に規定している。しかし、「委託開発」の場合の放棄に関する規定がない為、共有問題のみの検討を前提として、事前に共有についての契約を結び、その後一方の当事者が放棄する場合に、当然共同共有と同じ結果になる。しかし、問題として、受託者放棄の場合に、無償実施できるか否かについて、明文規定がない為、基本的に発明者の特許権放棄（後述）と同様に考えられるから、無償実施できると解釈された。とは言え、事前契約に合わせ

って約定した方が万全である。

同じ「共同開発」の場合、「共同開発の当事者の一方が特許の出願を同意しない場合、もう一方の当事者、若しくは他の各当事者が特許を出願できない」と同法 340 法 3 項に規定されている。知的財産局も出願の手続において、通常特許事務所を經由で出願するか、或いは代表的な出願者で出願することを要請しているけれども、全ての当事者の同意が必要であると表明している¹¹。即ち、共同開発や共同研究の時、事前に契約がない場合に、特許出願権が共有され、一方の当事者が他の当事者の特許出願を制限できる。「委託開発」の場合には、事前共有について契約されたら、表面的に他の当事者を制限できる実体規定がないが、実際の出願手続において共有者の同意がないと、受理されないので、出願権の共有が前提であれば、共有者の出願を互いに制限でき、更に出願権の共有について紛争や異議がある時は、知的財産局へ出願や審査などの手続の中止を求められる¹²。

4.3 出願権の権利移転と国籍制限

① 共有特許出願権の譲渡

特許出願権の譲渡について、『専利法』第 10 条には、「特許出願権と特許権が譲渡できる。中国単位又は個人が特許出願権、若しくは特許権を外国人へ譲渡する場合、必ず国务院の主管部門に許可されなければならない。特許出願権、若しくは特許権を譲渡する場合、当事者は書面契約を締結し、並びに国务院特許行政部門へ登録し、国务院特許行政部門により公告される。特許出願権、若しくは特許権の譲渡は登録日から発効する。」と規定し、『専利法実施細則』第 14 条には、「中国単位又は個人が特許出願権、若しくは特許権を外国人へ譲渡する場合、国务院对外经济贸易主管部门と国务院科学技术行政部門により合同でそれを批准する。」と具体的な所管部門を規定した。即ち、出願権の譲渡は必ず書面契約をし、「知的産権局」へ登録しなければならない、外国人（自然人と法人）へ譲渡する時に、「对外贸易経済合作部」と「科学技术部」の許可が必要である。

共有出願権譲渡の場合、民法や特許法の規則により、まず共有者一方の譲渡は自由であり、他の共有者の同意を得る必要がない。更に、上記契約法第 339 条及び 340 条の規定における譲渡規定が執行可能になる前提としても、共有者の制限を無くす必要がある。基礎ルールとして、共有者が優先的に譲渡を受ける権利がある。要注意なのは、知的財産局へ出願や登録する前に譲渡は自由だが、しかし、登録後に出願権譲渡の時、知的財産局への「権利変更」と「登録項目変更」の手続が必要となり、同様に前記知的財産局の公告と審査指南によれば、共有者すべてのサイト又は捺印が必要になる。つまり、手続における実質的な制限があるとなっている。

契約が必要であるとなっているが、被譲渡者が外国人である場合に、契約の前にまず上記両行政機関の承認を得なければならない。制限の詳細について、特許権の譲渡

¹¹ 中国知的財産局公告（第 28 号）—『共有権利の手続を取扱うに関する規定』（1990 年 1 月 16 日）、知的財産局の『審査指南』（ガイドライン）の 3.1.2.2「権利」の規定にいても、言及された。

¹² 『特許法実施細則』第 86 条、中国知的財産局公告（第 31 号）—『審査過程の中で中止手続に関する知的財産局の規定公告』（1993 年 3 月 14 日）

と同様であるから、以下特許権の部分で詳述する。

② 承継、贈与、破産等による権利移転

特許出願権の共有の場合、当事者の死亡による相続や、贈与、破産など権利移転による問題も生じ得るが、実際の規定が一切規定されておらず、民法通則の一般民事原則に依拠するが、当事者間で一定の拘束条件を契約で結びでも可能である。更に、前記のように権利移転による知的財産局の変更手続にて、共有者がサイン又は捺印の揃い要求も実質的に一定な制限効果を有する。実際に、現在このような出願権に関する判例もなく、譲渡と同じように、もし知的財産局へ登録された後には、多少他の共有者からの制限が出てくると思われる。他方、出願権は財産的な権利ではなく、必ず特許権の取得とも保証できない為、基本的に担保権を設定することは認められない。

4.4 共有に関する出願手続問題と外国出願制限

出願権に関するもう一つの問題は、出願の放棄と撤回及び審査請求である。共有に関わる問題は、共有者の一方で、出願を放棄と撤回及び審査請求できるかとの疑問、或いは知的財産局におけるこのような手続を行うために、他の共有者の同意を求める必要があるか否かの問題である。

ここでもまた、前記知的財産局の第28号公告『共有権利の手続を取扱うに関する規定』の機能が発揮された。具体的にこの公告の内容とは、「共有者全体の利益を保護する為に、専利法第8条の規定により、共有権利に係わる手続(例えば、特許出願、特許代理の委託、特許権出願権又は特許権の譲渡、特許出願の撤回と特許権の放棄など)を取扱う時、全ての共有者が文書にサイン又は捺印し、全ての共有者の代表、若しくは共同に委託した特許代理機構により行うべきである。規定に合致しない場合、知的財産局は状況により、当該手続が未提出と看做し、若しくは当事者に所定の期限内で訂正するように通告する。」である。

この上、前記『審査指南』の3.1.2.2「権利」において、「…直接に共有権利に係わる手続とは、特許出願、特許代理の委託、早期公開の請求、特許出願権、優先権または特許権の譲渡、特許出願の撤回、優先権撤回の請求、特許権の放棄、若しくは再審請求の提出など手続。直接に共有権利に係わる手続に、全ての権利者がサイン又は捺印するべきである。」と手続の内容を補足し、これらの規定により、一見明白に共有者の同意が必要となり、行政手続プロセスにおける共有特許権の問題をカバーし、法律規定がない場合や契約で約定されない場合に、注意すべきである。

中国の個人又は単位と共同開発や委託開発が中国で行われる場合、外国へ出願する前に、前述共有者の出願制限の以外に、まず中国で特許出願すべきであると『専利法』第20条に規定されており、同条に外国への出願は、国务院の主管部門の同意を得ることも必要となっている。外国へ出願する時に、共有の問題については、当然出願国の特許制度によるが、共有者の一方が外国特許制度を知らないため、事前に他の共有者の外国出願を契約で制限することも可能であり、実務的にも外国と共同研究開発を行う場合には、法律事務所や弁理士事務所を利用して分厚い契約を締結するのは一般的である。故に、中国で行われた共同や委託研究開発の場合、外国での出願や譲渡、

実施（後述）ができなくなる可能性もあると、契約でも取決められないことを要注意である。重要な共同事業を行う前に、後述の技術輸出入禁止、制限の項目をチェックするより、前記「対外貿易経済合作部」と「科学技術部」へ相談した方が確実である。

5. 共有特許権の権利実施

本節からは、特許権を共有の形で取得することを前提に、共有特許権に係わる特許権の権利行使行為を検討する。中国における特許権の実施は、日本法とは少し異なり、本報告書の第2節に既に述べた。共有特許権の場合には、まず共有者の何れが自由に自己実施できるかを検討してみる。

5.1 自己実施

中国民法上の共有制度が日本と異なり、「持分共有」と「共同共有」の方式があり、上述『民法通則』第78条を更に解釈すると、「持分共有」は各共有者が共有財産を割り合って所有し、義務も持分により部分的に負う。それに対し、「共同共有」は共有財産を分けず、共有者が共同でそれを所有し、義務も共同で負う。特許権は基本的に不可分により、「共同共有」とされ、知的財産局でも特許権利書に権利者だけを記載し、当事者間で契約があったとしても、持分に関する比率などを記載しない。裁判や審判、行政手続においても、事実上に共同所有としか認められない。その理論に沿い、共同共有の共有者の自己実施は、自由であり、制限されないとなっている。

『専利法』及びその『実施細則』において、強制実施に関する規定以外は規定されず、実施及び共有特許権実施に関する規定は、主に『契約法』に規定されている。前記『契約法』第339条において、「委託開発」の場合、委託者が特許権を契約により取得した場合は勿論、取得されない場合でも自己実施できる規定されている。同法第340条には、「共同開発」について、同じく特許権共有の場合は勿論、出願を放棄しても自己実施できると規定した。

また、『科学技術成果移転促進法』第26条1項3号前半に、技術移転の過程において、新たな発明創造が生まれた場合、同項2号による権利と利益を共有の上、「各者は当該科学技術成果を実施する権利を有する…」と規定し、特許を取得した後にも、当然各自に実施する権利を有すると解された。

その補足規定として、上述最高裁の「技術契約審理紀要」第50条1項に、「契約法第339条1項と第340条1項の規定により、委託開発もしくは共同開発で完成した技術成果により獲得した特許権が、当事者に共有される場合、当該特許の実施方式と利益分配方法は、当事者の約定による。当事者間で約定がない又は約定が不明確の場合、契約法第61条の規定により追加契約もできない場合に、当事者は各自に当該特許を自己実施する権利を有し、それにより獲得した利益が実施者に帰属する。」と司法解釈の角度から、明らかに規定した。

5.2 不実施補償

大学、研究機関など実施ができない、或いは実施するのが困難である組織が、実施

しない代わりに、補償を求める、所謂「不実施補償」のような問題は二つの解決方法が存在している。まず、既に述べたように、中国では実施不能の場合に、一つだけの通常実施許諾をできる。もう一つは、言うまでもなく特許権共有の前提に、契約で不実施による補償条項を入れることである。しかも、現実にこのような組織にも特許維持コストが掛かるし、不実施により他の共有者への競争も低減されるから、合理的で適当であると評価されている。更に、これについての法律規定がない為、契約の漏れや不明確の場合には、知的財産局と裁判所へ調停を求めることもできると、両機関から肯定の返答を確認した。

6. 共有特許権の実施許諾

6.1 登録制度

まず、『契約法』第44条には、契約の登録について、他の法律や行政法規により、発効の為に必要とされたら、それらの法律法規に従うと基本原則を規定している。同法第342条に、特許実施許諾契約も技術移転契約に含まれていると規定し、同条2項に「書式の要件」についても規定している。従って、特許権は技術に係わるから、実施許諾に関する契約と、技術契約の登録の二重登録が必要となり、それぞれ知的財産局と科学技術部に登録する必要がある。

『専利法実施細則』第15条2項に、「特許権者が他人と特許実施許諾契約を締結する時、契約の発効日から3ヶ月以内に、国務院特許行政部門に登録すべきである」と明白になっている。とは言え、実際に判例によると、規定期間内で登録がなされなくても、実施許諾契約の法律効力の発生に影響しない¹³と民法上の契約法理を運用され、あくまで登録は「法律の提唱である」と判じられた。因みに具体的な登録場所は、「知的財産局協調管理司市場監督処」である。

技術契約登録については、「科学技術部」が制定した『技術契約登録管理方法』において、細かく規定されている。勿論、登録は義務付けられないし、契約の効力へも影響しないが、しかし、同方法第6条に、登録をしない場合に、国家から科学技術成果を促進する為に提供された税収、融資及び報奨など優遇政策を享受する資格ができなくなる。

外国へ特許実施を許諾する場合には、『技術輸出入管理条例』において、輸出禁止技術と輸出制限技術以外に、自由輸出技術でも登録制を採用されると同法第39条1項に明白に規定している。しかし、上記と同様に同条2条において、登録は契約の発効の条件ではないとも書かれた。『技術輸出入契約登録管理方法』には、輸出入契約の登録に詳しく規定し、管轄機関は「対外経済貿易合作部」である。上記全ての契約登録は、直接契約効力に影響を及ぼさないが、しかし、登録しない場合に、税収、融資、奨励などを受入れない他、万が一紛争が起こったら、行政から助けも求められない恐れがあると思われる。外国へ実施許諾は最も複雑で、登録先として、「知的財産

¹³ 「中山宝号」社対「好孩子」社の特許権侵害事件控訴審（2003年）蘇民三終字第132号（江蘇省高級裁判所）

局」、「科学技術部」、「対外経済貿易合作部」三箇所もあり、実施許諾のコストも相当高くなり。

それ以外に、専利法第 52 条において、強制実施許諾について規定され、権利者への通知と登録及び公告するとされた。登録制度を述べる目的とは、以下の検討において、登録手続に係わる前記のような制限もあるからである。

6.2 実施許諾の制限

まず『専利法』において、実施許諾は必ず契約を結ぶべきであると規定を置いた。故に、実施許諾に関する問題は契約法上の問題とされ、契約法でそれを規律するとされた。旧『技術契約法実施細則』（1989 年）の第 67 条において、「当事者が共有特許について、実施許諾契約を定立する場合、共有特許権者の同意を得るべきである」の規定があったが、その後、『契約法』の成立により、2001 年 10 月 6 日に失効された。しかし、現在の契約法に、共有特許権の実施許諾に関する規定がない、実施細則も規定されておらず、司法解釈もなく、共有特許権の問題は学説により民法の共有財産制度に頼りしかない。

民法上の解釈によると、「共同共有」の財産に対する処分や、他人に使用させることは、共有者の同意が必要であり、或いは共有者全員で行うべきだとされた。これもまた後述の実施許諾に関する問題の基本原則となる。故に、旧『技術契約法実施細則』の影響もあり、現在共有者の一方が自由に実施許諾をできず、実施許諾契約を知的財産局へ登録する時も、前記のように原因説明書や他の共有者の同意書を提出させられる。何回も述べたように、実務的にも共有特許権契約に必ず実施許諾に関する制限条項（無論、拘束したくないなら、そのような旨の条項も入れられる）を入れるのである。換言すれば、現状は契約中心で、契約に言及しないならば、共有者の同意がないとできないとなっている。

外国へ実施許諾する場合に、また『技術輸出入管理条例』及びその『実施細則』に制限される規定がある。管理条例の第 2 条 2 項に、技術輸出入は、特許権の譲渡、特許出願権の譲渡、特許実施許諾、技術秘密譲渡（ノウハウ）、技術サービス及びその他の方法による技術移転を指すと、特許権に関するあらゆる行為を規定している。同条例において、第 2 章に「技術輸入管理」と第 3 章に「技術輸出管理」を設け、其々「輸入禁止」、「輸入制限」、「輸入自由」の技術と「輸出禁止」、「輸出制限」、「輸出自由」の技術という三つのレベルで規制している。輸出入禁止技術は禁止で、輸出入制限技術は許可制を取り、許可証を貰わないと輸出入してはならない、輸出入自由の技術でも「契約登録管理制」を採用している。更に、制限技術の場合、国家対外経済貿易部から許可証を貰わないと、実質的に契約してはならないとも厳しく規定され、逆に中国企業や大学と契約する時に、取引内容が制限されるか或いは禁止されるかを事前に調査しないと、若しくは許可書を確認しないと、契約が無効になる可能性もあるため、要注意である。『技術輸出入契約登録管理弁法』により、輸出入自由の技術の登録先も同じ行政部門である。更に、其々単独に『輸出禁止輸出制限の技術の管理弁法』と『輸入禁止輸入制限の技術の管理弁法』も定立され、膨大な品目リストまで作

られ公表されている。とにかく、国内における技術（並行輸入、並行輸出、外国法人が中国で完成した技術でも）を外国へ貿易されるときに、物の貿易と同様な制限を掛かってくると注意すべきである。

6.3 収益の分配

まず当然のこととして、一般的に、上記実施許諾を当事者間の制限がある場合、実施許諾の収益についても、契約で約定されはずである。制限をかけずに、各自に実施許諾を自由にできよう契約されても、収益についても契約で約定できる。如何にしても契約で約定されない場合には、やはり民法の「共同共有」のルールにより、共同でその収益を享有するとされている。

それと、直接に共有特許権を指さないが、類似の規定として、『契約法』第 341 条に規定が置かれている。それは、「委託開発若しくは共同開発により完成した技術秘密成果の使用権、譲渡権及び利益の分配方法は、当事者により約定される。約定がない又は約定不明確の時、更に本法第 61 条の規定によりまた確定できない場合、全ての当事者は使用と譲渡の権利を有する…」であると定められている。上述特許権共有問題の部分に、『科学技術成果移転促進法』第 26 条にも、共同で技術移転をする場合、権利と利益が共有されると書かれ、其々民法に規則による結果であると思われる。

最後に、もし紛争が出た場合、知的財産局や裁判所へ調停を求めることもでき、行政機関や司法機関が「技術契約審理紀要」と「技術契約審理解釈」に基づいて、各共有者の「投資比率、研究開発コスト、移転の経済的効率、分担の責任など、合理的に判断する」（解釈 14 条、紀要 23 条）と、利益を共有するのも前提となっている。

7. 共有特許権の権利移転

7.1 共有特許権の譲渡

特許権の譲渡可能性は、特許出願権と並列に、『専利法』第 10 条 1 項で規定され、同条 3 項に書面的契約要件と、登録による効力発生とも規定している。即ち、知的財産局に登録されたら、初めて譲渡契約が有効なる。共有特許権に関する共有者の一方が自由に譲渡できるか否かの問題について、現状は明白な法律規定がないけれども、前記権利変更に関する知的財産局の登録手続があり、それもまた実質的に権利譲渡を制限している。また、民法上の規定としても、第 78 条に共有財産の規定があり、「持分共有」の場合には共有者が自由に持分を譲渡できるが、それに対し、「共同共有」の場合には、本来共有財産の不可分又は分譲しないことを前提とし、譲渡とは共有財産に関する権利を譲渡するから、共有者の同意が必要となるのも妥当である。これこそ、知的財産局の『共有権利の手続を取扱うに関する規定』の法的根拠であり、そもそも特許権の共有は「共同共有」とされたのである。無論、譲渡について、当事者間で契約を締結することもできるが、権利変更手続における一心同体のサインが免れられない。

また、『科学技術成果移転促進法』第 26 条 1 項 3 号後半に、技術移転の過程において、新たな発明創造が生まれた場合、同項 2 号による権利と利益を共有する上、「当

該科学技術成果を譲渡する時、連携の各当事者の同意を得るべきである」と定め、例え技術移転の連携を行う場合でなくても、紛争において、その理論を参照されることは可能であろう。

外国人へ譲渡する制限については、まず『専利法』第 10 条 2 項、『専利法実施細則』第 14 条において、「対外経済貿易合作部」と「科学技術部」へ許可を貰う必要があると定められ、更に『国家知的財産局第 94 号公告—外国人への特許出願権若しくは特許権の譲渡に関する審査と登録の取扱の公告』により『技術輸出入管理条例』と『技術輸出入登録管理弁法』へ導いた。具体的な制限方式は、前節に既に述べた内容とほぼ同様である。

7.2 その他による権利移転

その他の民事的行為による特許の移転については、財産権に関する民法の規則により可能である行為は、全て行使できるとされ、上述特許出願権の内容を参照になれる以外に、『専利法実施細則』第 15 条 1 項に、「…特許権がその他の事由でより移転される場合、当事者が関連の証明文書もしくは法律文書で国务院特許行政部門へ特許権者の変更手続を行うべきである」と規定し、これもまた既に述べたように各共有者の同意が必要になり、実質的な制限があるといえよう。

変更手続の法的効果については、「蘇玉英対国家知的財産局の再審決定不服事件」¹⁴によると、特許変更手続をなされなくても、権利の移転が有効であると認められるが、ただ知的財産局が変更を行う前に、権利者になる資格はまだ手に入っていないため、権利者として特許権を行使する行為や、処分する行為など、更に共有者の実施許諾行為、権利移転行為を制限することができないと解されている。本件訴訟は、共有者の一方が死亡による共有特許権が相続される場合、変更手続が行われる前に特許権者として認められない原則、と譲渡契約が登録及び公告された際に発効する原則との矛盾がある場合の取扱う方法、更に、共有者の同意がないと譲渡できない原則も言及された。

7.3 放棄と担保

① 共有特許権の放棄

特許権放棄の規定として、特許法第 44 条にあるが、ただ書面による放棄の声明は特許権失効の要因の一つだと規定されただけである。共有特許権の場合を考えると、何らかの原因（特許維持コストを負担できない等）で放棄しようとするより、他人或いは他の共有者に贈与や譲渡すれば良いのである。「共同共有」の前提として、共有者の一方が特許権を完全に放棄することはできなく、自己権利を放棄するのもただ共有特許権に対する自分が所持する権利であるから、如何にしても放棄をしたい場合には、他の共有者に不利益を与え場合もあるので、完全自由ではないと解された。しかも、何れの場合でも、知的財産局の変更手続が必要であり、他の共有者との話し合いが必要である。一方、放棄後の収益配分について、当事者間の約定がない場合に、前記「技術契約審理紀要」と「技術契約審理解釈」に基づく「合理的な判断」を知的財産

¹⁴ 蘇玉英対国家知的財産局の再審決定不服事件（2001年）京一中行初字第86号（北京第一中級裁判所）

局と裁判所に求められる。

前記の権利移転と放棄後、出願権の放棄と違って、元の共有特許権者が当然自己実施できなくなる。明白の規定がないけれども、不正な権利移転による共有権者に対する不利益を与えることと、特許保護制度からの義務を離脱したものの、利益を獲得するのが不公正であると解釈されている。

② 共有特許権の担保

特許権の担保可能性については、『担保法』第 75 条などで確保されている。共有財産に関する問題は、『「中華人民共和国担保法」の適用における若干問題についての最高人民裁判所の解釈』第 54 条 2 項に、「共同共有者がその共有財産の抵当権を設定する場合、他の共有者の同意を得なければ、その抵当が無効である。但し、他の共有者が知った又は知るべきであって、異議を提出しなかった場合、同意と認められ、その抵当は有効である」と定め、共有特許権も共同共有に当たるから、共有者のすべてに同意を求めないと抵当もできないとなっている。

手続面として、知的財産局は『特許権質権契約登録管理暫定弁法』を制定し、同弁法第 2 条により知的財産局は特許権質権契約の登録機関であり、第 3 条により当事者が質権の設定について必ず契約をし、知的財産局へ登録し、契約も登録日から発効すると定めている。更に第 4 条に、「…一つの特許が二人以上の共有特許権者がある場合、質権の設定者は特許権者の全体である」と、特許の「共同所有」を前提に、権利者の全ての同意が必要であるとも規定した。同弁法第 5 条に、外国人へ質権を設定する制限についても規定し、国务院の主管行政部門の許可が必要であると定め、その手続も外国人へ譲渡の制限と大体同じである。

8. 共有特許権の訴訟と審査請求

8.1 民事訴訟

共有特許権の民事訴訟については、共有財産に関する訴訟に関する規則が適用される。訴訟主体にたる共有者の全員が訴訟を行うのは基本である。まず『「中華人民共和国国民訴訟法」の適用における若干問題についての最高人民裁判所の意見』（以下、『民訴意見』と略称)の第 56 条には、「共有財産が他人に侵害される場合、一部の共有者が提訴する時、その他の共有者も共同訴訟人にするべきである」と共有財産に関する基本訴訟ルールを定めた。『民事訴訟法』第 5 章「訴訟参加者」の第 54 条において、共同訴訟の場合に代表者を選ぶことができ、代表者で行った訴訟の効果は全ての当事者へ及ぼすと定められている。即ち、共有者一方で単独に訴訟を提起できるが、他の共有者の委任状や同意書が必要となる。しかし、他の当事者が訴訟に参加しない合理的な理由がある場合、理由書の提出の上、単独訴訟でも可能であると裁判所から確認を取った。他方、権利濫用、競争制限など権利者が被告になる場合、共有者の一方だけ訴えられた時にも、単独訴訟になるし、訴訟費用も判決結果も共有者一方のみに与えられる（共有者一方の行為である為）。共同で訴えられた場合には、共同訴訟の手続に従う。

更に、『民事訴訟法』第119条、『民訴意見』第57条においては、共同訴訟に共有者が参加しなかった場合、裁判所は参加するように通知すると定め、同意見58条には、その通知を応じない場合でも、共同原告として追加し、欠席でも訴訟を進めると定めた。つまり、当事者の一方が訴訟を提起する場合、提出された特許権利書により、裁判所は必ず他の共有者に通知する。応じる場合には、共同訴訟にするか、提訴した共有者に委託するかを選択でき、応じない場合でも、訴訟を進めるプロセスとなっている。訴訟費用は基本的に、提訴する方が負担する（共同の場合は共同負担）が、訴訟の効果は共有者全員に及ぼす。

それと訴訟時効は『専利法』第62条により、2年間とされ、特許権者又は利害関係者（ライセンシー等）が侵害行為を知る或いは知るべきである時から計算されるから、ライセンシー等の利害関係者が知ったものの、権利者へ通報しないことを予想して、注意すべきである。

以上の訴訟手続は権利侵害される場合の損害賠償と差止請求訴訟に適用される。それ以外、『専利法』第61条、『訴訟前に特許権侵害行為の停止に対する適用法律問題についての最高人民裁判所の若干規定』により、特許権者と利益関係者が提起できる仮差止請求と財産保全の請求の場合、並びに上記差止に関する司法解釈の第16条、民事訴訟法第74条による証拠保全など場合、差止制度や財産保全制度の本旨から考えると、「即時に差止めなければ、合法的な利益に補償できないほど損害を与える」から、特許権者だけでなく利害関係者でも請求できる為、権利者の一方でも単独に差止請求できると解された。

8.2 刑事告発

知的財産侵害に対する刑事罰もあり、『刑法』第2編第3章第7節に「知的財産侵害罪」という規定がある。刑事告発のプロセスとして、『特許行政執行弁法』第21条により、知的財産局は自ら発見、若しくは通報を受けて調査立案し、第35条により知的財産局が検察機関へ移送するというロードがあり、各地方警察署や地方検察院へ権利者か利害関係者が自ら通報、告発することもできる（『刑事訴訟法』第84条）。それは当然公訴の形になり、第三者でも、一般消費者でも通報することができる。

8.3 無効審判請求と審査請求手続

中国において、裁判所が自ら特許権の有効性については判断できず、訴訟中に権利の有効性が問われる場合に、「明白な無効理由」があったとしても、訴訟を一旦中断し、申立人が知的財産局へ無効審判の請求を経た後、訴訟を続けるとなっている。

『専利法』第45、46、47条において、「無効審判」¹⁵について詳細に規定しており、請求先は「特許再審委員会」である。特許再審委員会の審判に不服がある場合、3ヶ月以内に人民裁判所へ提訴できる。『専利法実施細則』第64条から第71条までには、無効審判の手続と原則を詳細に定め、第69条に「口頭審判」でもできるように規定

¹⁵ 原文では、「無効宣告」の請求となっているが、本報告では、理解され易い為に、日本法システムの専門用語を使うことにした。

している。それらの規定に基づき、知的財産局が『審査指南』第 3 章に更なる詳細な手続と複雑な原則を規定し、和解、裁判所への通知など規定も規定しており、第 4 章に「口頭審判」についても細かく規定を置いた。

無効審判の手続において、特許権者は第三者として参加し、その防御手法として、まず『専利法実施細則』第 68 条によりクレーム書を訂正することができ、但し、元の特許の保護範囲を拡大してはならない。次に、口頭審判を書面により申込み、請求者と当面質疑、弁論、事実の説明、実物演説、証人召喚など手段で防御できる。最後には、不服として行政訴訟の形で再審委員会を提訴することができる。防御の際に、特許事務所を利用することもできるが、訴訟の場合に弁護士事務所しか利用できない。共有特許権について、行政手続の場合、無効審判される時に、知的財産局は共有者全員に通知し、あくまで審判において特許権者が第三者である為、応じない場合でも審判を進めるから、クレーム訂正を除き、共有者の一方でも防御できると解された（しかし、不参加による不利益は自己責任として、考慮されない）。訴訟の場合は上記の侵害事件と同様の取扱である。

特許権者の審査手続（実質審査請求、訂正請求、再審の請求など）においては、直接共有権利に係わるから、上記『共有権利の手続を取扱うに関する規定』により、必ず共有者全員が提出するか、代表者を選出するかで請求しなければならないし、「審査指南」の各関連部分においても、特許事務所を利用しない場合、共有者全員が参加すべきであると定められている。

9. 終わりに

色々紊乱に検討したが、中国共有特許権制度について、幾つかの著しく特別な点を纏めたい。まず中国民法において、財産の可分による「持分共有」と不可分による「共同共有」の方式があり、特許の技術は基本的に可分であるが、権利が不可分として、「共同共有」と考えられ、収益は契約により比率で分配されるのが可能であると基本原則になっている。それに基づき、様々な法律法規が展開しており、検討の基礎となっている。

現実に共有特許権の問題について、直接的、明白な法律規定が極めて少ないであり、10 年ほど前に、まだ知的財産保護制度が完全に建てられる以前の頃、権利帰属に関する判例や紛争が多数出たが、しかし、現代において共有特許権の問題はあまり頻繁に発生しなく、行政や司法機関でも注目していない。原則として、すべての問題を想定の上で共有者の間で契約することに頼り、この問題は寧ろ民法や契約法上の問題として取扱う方が、或いは民法や契約法上での解決を望ましいと法律学者の同感である。それ故、「契約優先」の原則を建前に、特許権を共有しようとする時に、特許事務所を利用するか相手とよく交渉の上で、なるべく細かく契約すべきである。ところが、調査を終えた途端、中国知的財産局から 3 回目の専利法修正の為の『専利法修正案』が発表された。その中、旧来の第 12 条に A1 項と言う新规定を増設し、共有特許権問題を取り入れられた。約定以外の場合に、権利譲渡、質権の設定、実施許諾の際、共有者の同意が必要であると、各共有者の自己実施が自由であると修正される予定にな

っている。それでも、今回の調査結果との衝突がなく、本報告の正確性が実証されることに寄与できるし、成立に至ることも望ましい。

現状における行政手続が複雑であり、特に色んな登録制度や許可制度があり、関連の行政部分も大勢あるため（例え、大学に関連する教育部、研究機関に関する科学技術院、薬品食品に関する食品薬品监督管理局、外商に関する商務部、輸出入に関する国家外貨管理局など）、関連する行政部門の特別な規則条例を視野に入れて留意する必要がある。尚、それらの行政規則は法に抵触してはならない為、法に従えば基本的に問題にならないと思われるが、優遇政策（税金の低減、出願費用、融資、外貨の支援、報奨など）の享有、特定分野の手続制限など要素も十分考慮されるべきであろう。更に、名目多い登録制度が設けられたので、とにかく実施、実施許諾、権利移転しようとする際に、特許事務所もしくは知的財産局に相談することが望ましい。

1994年中国国務院が初めて『中国知的財産保護状況』と言う白書を発表し、その11年後の2005年に再び『中国知的財産発展の新発展』と言う白書も発表した。具体的に、国務院が「中長期科学技術発展計画」も制定し、中国科学技術部、教育部、自然基金委員会、発展計画委員会など行政機関を通して、技術発展、研究発明を促進する政策を実施している。それらの行政機関、特に科学技術部が、策定した「863計画」（1986年3月に制定）と「973計画」（1997年3月に制定）を中心に、国家予算から支援資金や開発費用を各重要な大学や研究機関に投入している。更に清華大学、上海交通大学、西安交通大学、華東理工大学、華中科技大学、四川大学6つの大学のTL0を国家技術移転センターとして認定し、「知的財産評価機構」（財政部が認可する）や「技術取引所」と「技術産権取引所」も全国に展開し、技術移転や知的財産の流通を促進しつつある。去年から『国家知的財産戦略制定工作リーダーチーム』が設立され、現在中国社会科学院知的財産研究センターも、『中国知的財産戦略』の制定を政府から委ねられ、独自の中国知的財産戦略の誕生を期待できるだろう。

【参考資料】

- 北京市高級人民裁判所第三法廷 編（2004年） 『知的財産訴訟法律手順書』 知的財産出版社
北京市第一中級人民裁判所知的財産裁判廷 編著（1996年） 『知的財産名案評論』 人民裁判所出版社
知的財産局発展研究センター 編著（2004年） 『知的財産権の権利行使の規制』 知的財産出版社
知的財産局 編（2004年） 『現行知的財産法律法規集』 知的財産出版社
知的財産局 発表（2006年） 『2005年中国知的財産保護状況』（白書） 知的財産局
知的財産局 発行（2003年） 『国家知的財産局年報』（2003年版） 知的財産出版社
知的財産局 発行（2004年） 『国家知的財産局年報』（2004年版） 知的財産出版社
知的財産局 発行（2005年） 『国家知的財産局年報』（2005年版） 知的財産出版社

【関連法制】

- 『憲法』（2004年修正）
『民法通則』（1986年）
『民事訴訟法』（1991年）

『「中華人民共和国民訴訟法」の適用における若干問題についての最高人民裁判所の意見』（1992年）
『訴訟前に特許権侵害行為の停止に対する適用法律問題についての最高人民裁判所の若干規定』（2001年）
『継承法』（1985年）
『担保法』（1995年）
『専利法』（2000年修正）
『専利法実施細則』（2002年修正）
『契約法』（1999年）
『科学技術成果移転促進法』（1996年）
『科学技術進歩法』（1993年）
『技術契約紛争事件の審理における法律適用の若干問題についての最高人民裁判所の解釈』（2004年）
『全国裁判所知的財産裁判工作会議の技術契約紛争事の審理に関する若干問題の紀要』（2001年）
『「中華人民共和国担保法」の適用における若干問題についての最高人民裁判所の解釈』（1986年）
『共有権利の処理を取扱うに関する規定』（1990年）
『特許行政執行弁法』（2001年）
『審査過程の中で中止手続に関する規定の知的財産局公告』（1993年）
『外国人への特許出願権若しくは特許権の譲渡に関する審査と登録の取扱いの公告』（2003年）
『対外貿易法』（2004年修正）
『審査指南』（2001年修正）
『特許権質権契約登録管理暫定弁法』（1996年）
『対外科学技術の連携交流における知的財産保護の模範指導規則』（1995年）
『技術輸出入管理条例』（2001年）
『技術輸出入契約登録管理方法』（2001年）
『輸出禁止輸出制限の技術の管理弁法』（2001年）
『輸入禁止輸入制限の技術の管理方法』（2001年）
『技術契約登録管理方法』（2000年）

【調査機関】

全国人民代表大会常務委員会法制工作委员会行政法室
知的財産局弁公室
科学技術部政策体制改革司法規及び知的財産処
最高人民裁判所知的財産法廷（民事審判第三法廷）
北京市第二中級裁判所知的財産法廷（民事審判第五法廷）
中国社会科学院知的財産センター
清華大学法学院
北京大学科学技術開発及び産業管理弁公室
北京産権取引所
中関村科学技術園投融资促進センター
毅弘弁護士事務所

判例資料

登録は実施許諾契約の発効要件ではない「ベビーカーハンドルカバー事件」

—「宝宝好」社対「好孩子」社の専利権侵害事件上訴審
江蘇省高級裁判所 2003年（蘇民三終字第132号）

事実概要：

上訴人（被告）：広東中山宝宝好日用製品有限公司

被上訴人（原告）：江蘇好孩子グループ有限公司

被上訴人が「ベビーカーのハンドルカバー」についての実用新案権を持ち、2002年3月1日に案外の上海中亜ベビーカー社と2年間の実施許諾契約を結び、ロイヤリティーを100万元に合意したので、同年6月5日に、一年目の50万元が既に支払われ、同契約が6月18日に国家知的財産局協調管理司市場監督処で登録された。

本件に、上訴人がベビーカーのメーカーであり、自社製品である品番KL-709Cのベビーカーに付けたバンドルカバーは、被上訴人が所有している実用新案権の権利保護範囲の技術特徴に完全に覆したので、実用新案権の所有者である被上訴人に提訴された権利侵害事件である。本件被上訴人は、証拠品として、製造日が2002年9月13日であるベビーカーを提出し、損害賠償を上記実施許諾契約の50万を根拠に請求したに対し、上訴人が本件の実用新案権を無効であると主張し、国家知的財産局専利複審委員会へ本件実用新案権の無効宣告も申立てたため、訴訟が一旦中断されました。その後、専利複審委員会に無効宣告されたが、被上訴人が不服し、北京市高級人民裁判所へ行政裁判を起し、結局権利有効であると認められた。それで、本件が再開され、上訴人が本件の損害賠償額に参考された実施許諾契約が、法律所定の期間内で国家知的財産局へ登録しなかったとして、契約が無効であるため、根拠にならないと主張した。

判旨（抜粋）：

一審では、本権の専利号ZL97243172.1の実用新案権は、現在まで依然合法で有効であるため、保護されるべきで、原告が提出した製造日2002年9月13日の証拠品、証拠写真、日付2003年1月14日の領収書など全て江蘇省公証処に公証され、保存されている。比較された結果として、被告の製品の特徴は、本件専利の説明書及び図面による技術特徴を完全にカバーし、実用新案権の保護範囲に陥った。更に、ハンドルカバーが被告に製造されたと認定できるのみならず、提示された証拠資料により合法的な由来を証明することができない為、ハンドルカバーを自ら製造せず、他社から購入し利用しただけである被告の抗弁理由が成り立っていない。よって、被告は本件ベビーカーのハンドルカバーの製造者であり、権利侵害行為による法律責任を負うべきである。

損害賠償額の算定に根拠とされた案外の実施許諾契約の有効性について、実施許諾の登録が、法律の唱導であるが、契約の効力に影響しないので、原告が提示した実施許諾契約は法律効力を有する。一方、被告がKL-709C型のベビーカーの生産量と利益率を提供し反証す

ることができなかつたため、前記実施許諾契約によるロイヤリティーを本件損害賠償の算定に参考されることが適当である。

二審では、専利の有効性の問題、上訴人で製造されたか否か、権利保護範囲に入ったか否か、他社から合法的由来の主張の成立可否、二重訴訟問題、損害賠償額の合理性と言う6つの争点を上げられ、上訴人の主張が理由と法律根拠を欠くため、全て成立できない。また、損害賠償額の合理性について、案外の実施許諾契約が締結された後に、履行行為が法律の禁止規定に違反することもなく、契約の有効性とロイヤリティーの約定が合法であると認めた。特許移転契約の登録手続が権利の移転の有効性を影響しない「共有特許権相続事件」

—蘇玉英对国家知的財産局の再審査決不服事件
北京第一中級裁判所 2001年（京一中行初字第86号）

事実概要：

原告：蘇玉英

被告：国家知的財産局

第三者：張金六（専利受譲人）王孝増（原告の夫）、王連華（原告の息子、共有者）

1996年4月22日、王連華と王連国（原告の息子）が共同で「浴球」という実用新案を被告へ出願し、同年11月専利号96208572.3の実用新案権を付与された。1998年3月、王連国が病気で死亡し、その第一法定相続人の順次は、妻牟敏敏、父王孝増、母蘇玉英（原告）となり、第二法定相続人は兄王連華（共有者）である。しかし、2000年7月、王連華は相続人の同意を得ず、張金六と権利移転契約を結び、その後、張金六は被告へ「登録項目変更」申請書を提示し、同年8月15日に被告に批准され、第16巻43号の専利公報で公告された。それに対し、原告は被告へ行政再審査を求めたが、2001年2月7日に被告の第581号行政再審査決も変更有効であると維持したため、原告が本件訴訟を提起した。

その他、本件に幾つかの要点があり、まず、第一相続人である三人の何れも、被告である国家知的財産局において共有権利を相続すると変更登録手続をしなかった。次、相続者の一人である王孝増は権利移転契約にサインした。もう一点、事件発生後、妻牟敏敏は書面で相続権を原告へ譲った。

被告の第581号の審査決内容については、相続人が「登録項目変更」の手続をしなくても、相続権を失わないが、しかし共有専利者の身分として専利権を処分することができない。一方、専利権移転契約は、登録と公告を経た後に、即時に有効になる。登録と公告において、過失があったとしても、行政手続（行政行為）として、一旦有効になった民事契約（個人契約）を無効にさせ、或いは取消す権利がないと述べた。

判旨（抜粋）：

まず、「審査ガイドライン」第3.7.2.3条第3項に、「…出願者または専利権者が二人以上いる場合に、移転、若しくは贈与に専利権者全員の同意が必要である」と規定されたので、

本件に係る「浴球」という実用新案権が王連国、王連華に共有されたため、専利者一人で共有専利権を処分することができなく、故に王連華と張金六が締結した専利権移転契約は、上記規定に違反する。

次に、同ガイドライン第3.7.2.3条第4項に、「…相続が発生された時、公証機関に発行された当事者が唯一の法定相続人である証明書類を提出すべきである…」と規定されたので、本件の王連国の第一奉呈相続人である妻牟敏敏、父王孝増、母蘇玉英（原告）が相続権を放棄しなかったため、被告がただ専利権移転契約に依拠して、「登録項目変更」を批准することは、王連国の法定相続人の利益を侵害し、上記ガイドラインの規定にも違反したとし、違法な行政行為である。故に、再審決に法律根拠が欠かれたため、取り消されるべきである。

最後、「専利法」第10条4項が、「専利出願権または専利権を移転する場合、当事者が書面契約を締結し、専利局への登録と公告を経た後に効力を生ずる」について規定しており、書面契約が「登録項目変更」審査の必須要件であり、登録と公告がその審査結果であるため、登録項目変更の審査が不合格（要件欠如）であれば、登録と公告も行ってはならないのである。即ち、登録と公告により移転契約の有効性を確立したとしても、登録項目変更の審査行為が合法であると認めてはならない。以上に基づき、2001年2月7日の被告の第581号行政最審決を撤回する。

北京実態調査

- ①国内間または異国間における共同研究の事例があるのか。
 - ・非常に多い。
- ②共同研究の事例がある場合、国内間と異国間との共同研究の占める比率は。また、其々の場合その成果の占める割合は。
 - ・前者は不知。後者の場合、仮に共有特許という形を採用した場合、その多くは50%ずつの持分である。ただ大学は不実施が多い。
- ③共同研究の数量。分析可能であれば、産学・官学・学学の連携形態について特徴があるかどうか。
 - ・中国の行政機関が専利を有することは不可能である。まず、行政機関は研究に従事することはない。次に、行政事業費用は営利を目的として研究に投資することはできない。政治的に支持することを目的として投資すること可能である。
- ④共同研究に国費（補助金等）が入った場合の、特許（又は、特許を受ける権利）の取り扱いに関する制約条件などがあるかどうか。
 - ・特別扱いはない。先の政府委託研究の例のように、現在では、基本的に政府は持分を持たない。
- ⑤特許権を共有する事例があるのか。
 - ・非常に多い。
- ⑥共有特許の数量。可能であれば、産学・官学・学学の連携形態について分類と特徴があるかどうか。産学連携で有名な事例や特別な事例はあるか。
 - ・上海の大学と日本の大手優良企業との共同開発は、ほとんど成功しているとのこと。
 - ・北京の大学は欧米系の企業との共同開発が多いが、大きなプロジェクトが少ない。
- ⑦特許権を共有する事例がある場合、国内間と異国間との間に、特別な取り扱いがあるのか。
 - ・国内大手企業と外国企業はほぼ同様に、詳細な契約を自前で用意するが、国内中小企業は最小限の内容しか盛り込んでいない標準契約を利用するケースが多い。
 - ・海外に譲渡するときには国家の安全、経済に重大な損害をもたらすおそれがある場合には上級の主管部門に許可を得なければならない。
- ⑧自国に進出している海外企業や、海外企業との合弁企業との間における取扱いは特別なものであるか。
 - ・特になし。持分の譲渡なら外国法人では審査があるが、開発と共有自体は問題ない。

⑨特別な取り扱いがある場合、その背景と内容は何か

⑩異国間における権利共有について局面する問題は何か

- ・特にない。

⑪政府機関による産学連携に関する（含む、推進する）ための政策や条例等はあるか。あるとすればどのようなものか。また、最近の目立った動向はあるか。

- ・ 先の技術移転を奨励する税制優遇以外、企業と大学の面談会の開催、地方政府による優遇融資などがある（次の質問を参照）。
- ・ 科学技術部による「国家計画」政策がある。
- ・ 科学技術部に研究費用の支援、銀行からの無利子貸与など国から経費の支援を受けられるが、「特惠な政策」とは税務、財政面での特惠を指すものと認識されている部分がある。各大学で行われているのは主に技術取引に関する免税制度の利用である。しかし、手続きが複雑であり、大学は技術取引を行う際には免税されている。当該制度は、技術取引を行った一年以内、または一年後に北京技術市場で登録、技術取引の認定を受け、源泉徴収を行うこととしている。

⑫地方自治体等による産学連携に関する政策や条例等はあるか。あるとすればどのようなものか。また、最近の目立った動向はあるか。

- ・ 上海市政府のベンチャー投資基金で無利息か低利息で融資し、成功した開発で利益を還元する試みがある。
- ・ 中関村のような「特別科学技術園区」による支援政策がある。

⑬技術分野、電機、機械、医薬・ライフサイエンス等により、共有特許の契約形態、補償のしかた等に違いがあるのか。

- ・ 医薬分野では、実施者が薬品生産資格を持つ企業に限定することくらい。

⑭大学単独の特許、並びに共有特許は、機関帰属か、個人（教授等）帰属か。

・ 機関帰属である。ただ実際、実施相手の選択・契約条件の交渉などの決定権は教授にある。

⑮学内の特許に関する体制はどうしているか（TLOや知的財産本部等の設置や大学では知的財産本部等の窓口が一本化されているか、職務発明規程等はあるか、等）。

- ・ 通常、各大学は職務発明規程を持っている。また特許法の規定が詳しいため、規定なくとも特に問題ない。
- ・ 全国6つの国家「指定TLO」があり、校内は統一的に知財を管理する（複数特許の一括出願も多い）。

- ⑩産学の契約について、契約書作成と締結は誰がどのように実施しているのか。
- ・3種類ある。上海市政府の簡単な標準契約か、法律・特許事務所を介在する場合の事務所契約か、大手企業の独自契約かが用いられる。
 - ・知的財産局、科学技術部、商務部など、それぞれ標準契約見本を公開している。外国との場合は、相談でも乗ってくれる。
- ⑪共有特許を積極取得するか、(自大学または他社・他大学への)権利譲渡により単独化を図るのか。
- ・大学自分での実施は少ないが、特許権の保有数が大学のランク付けの評価基準のひとつであるため、各大学は積極的に特許権の取得を行っている模様である。
 - ・研究開発など技術の保有の為に、殆ど単独出願する。
- ⑫共有相手に対し、不実施補償や費用負担等の要求を行うか。
- ・前出。
- ⑬発明内容(基本発明・応用発明、研究分野など)、発明者の属性(教授や学生、注力分野や衰退分野など)、共同研究相手の属性(産・学・官、国内・海外、大手・中小、機関・個人、事業分野など)により取り扱いは異なるか。
- ・科学技術の異なる国家計画実施による差異がある。
 - ・大学でも、校内規則がある。

2-6 各国、地域の共有特許制度比較表

		日本	台湾	
1 ・ 特許 の 共有	(1) 特許 権の共有	①特許権が共有可能かどうか。	可能	可能（専利法第61条）
		②特許権の共有に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。	特許法(72条ほか)、民法（249 -264条）	科学技術移転法（台湾型バイドル法） 經濟部および所属する各機関の科学技術委託または補助による研究開発計画における研究開発成果の帰属および運用に関する規則 行政院国家科学委員会の産学連携研究計画書及び技術移転信託契約書
		③法制面において、産学・官学・学学の連携形態の違いにより、共有特許権の取扱いに違いが見られるか。	特になし	特に存在しない
		④一般の有体物（動産、不動産）の共有と、特許権の共有との、法律上の取り扱いの比較。	所有権の共有：持分に応じた使用可、持分権の処分は自由 特許権の共有：自由実施可、譲渡、質権設定や実施許諾については他の共有者の同意が必要	争いがあるが、合有が原則で共有も認める
		⑤法律上、明文規定が無い場合の取り扱いとその根拠等。	法解釈による	
(2) 特許 発明の 実施		①他の共有者の同意が必要か。	原則として不要	自己実施には同意不要
		②自己実施の場合、他の共有者に相当の補償をする必要があるのか。	契約で別段の定めをしない限り不要	明文の規定なし。多数説は義務なし
		③特許発明の実施について、大学等の自己実施しない、又はできない機関では、どのような方策がとられているのか（予め契約に盛り込む、不実施補償を設定する、他）。	事前の契約において不実施補償の条項を盛り込む	共有者間の力関係に影響

中国	インド	韓国
形式は共同共有、利益分配は持分共有でも認められる。	可能。	可能（特許法第99条2項ないし4項）
特許権：専利法第8条、民法通則第78条。 特許出願権：専利法第8条、民法通則第88条、契約法第339条以下、	共有制度そのものについての規定としては、インド特許法（1970年法） 該当条文は下記回答を参照。	
ない	差異はない。	法制上の特別な取り扱いの違いは存在しない
民法の一般原則に準拠する。	動産の所有権及び継承に一般的に適用可能な法律の原則は、特許についても適用する。（特許法50条（5））	明確な規定はなく、学説・判例は民法上の合有説に立ちつつ、共有説を採用している。
契約を中心に、行政、司法機関の調停、判断の申立。		
不要	必要なし。契約で別段の合意をした場合を除き、他の共有者の合意を必要とすることなく、当該特許の実施をすることができる。（特許法50条（2））	自己実施は同意不要（特許法第99条3項）
補償義務はないが、事前契約で約定可能。	特許法上、補償に関わる規定なし。	明文の規定なし。判例もなし。学説の見解は対立が見られる。
第三者と共同実施、或いは一つの通常実施許諾を設定できる。	契約により処理する。	学説において、一定の場合、保証すべきとの見解がある

			日本	台湾
(3) 実施権の許諾	①一方の共有者が第三者に実施権を許諾するために他の共有者の同意が必要か、また、排他的実施権設定と非排他的実施権でまたは国籍などによる実施権の許諾上の制限があるのか、		必要。実施件の種類や国籍による制限はない	同意必要（専利法第61条）
	②実施権の許諾によって得られた実施料は、各共有者に分配されるのか		当事者間の契約に従う	一定ではない
	③実施権の許諾には、登録が必要か。ある場合具体的な手続は何か。		専用実施権については登録必要	登録必要（専利法第59条、専利法施行細則第42条）

中国	インド	韓国
同意が必要。外国へライセンスする制限がある。	必要。他の共有者の合意がある場合を除き、当該特許に基づくライセンスを許諾し、また当該特許の持分を譲渡してはならない。（特許法50条（3）） 共有特許の排他的と非排他的実施権設定に関わって、異なる制度はないが、インドにおいては特許庁長官（Controller）と中央政府が、ライセンス及び技術移転の手続きを管理する権限が与えられている。明示的なライセンス契約書は全てその条件を具体化する文書の形で記載されなければならない。その文書は特許庁に登録されなければならない。（特許法68条） 実施許諾上の国籍等の制限はないが、相互主義が適用される点には注意が必要である。すなわち、特許の付与及び特許権の保護に関して自国民に対して付与すると同一の権利をインド国民に対して付与していないときは、当該外国の国民は、単独であるか又は他人と共同であるかを問わず、特許出願、特許権者としての登録、特許所有者からの譲渡人としての登録を受けること、特許に基づいてライセンスを申請し若しくはライセンスを保有することができない。（特許法134条）	単独許諾は不可能（特許法第99条第4項）
約定した持分により分配、均等に分配、裁判審判による分配。	分配される。共有者が保有する「公平で分割されない持分」とは、特許権者が公平に受け取る一切の金銭上の持分に対する権利を意味する。（第50条（1））、そして、登録された共有者は、譲渡、実施許諾、その他の処分の対価について有効な領収書を発行する権限を有する。（特許法第70条）	契約で自由設定可能。不明なときは均等（民法第262条第2項）
知的財産局への登録手続きが必要。契約の有効要件ではない。	必要。特許若しくはその持分についての譲渡、譲渡抵当権、ライセンス又はその他特許について何らかの権利の設定については、それらを書面として、関係当事者間の合意とそれらの者の権利義務を規制するすべての条件を記載した書類の形式とされ、かつ、適法に締結されない限り、効力を生じない。（特許法68条、特許規則89）	登録必要 専用実施権は、効力発生要件（特許法第101条第1項第2号） 通常実施件は、第3者対抗要件（特許法第118条第1項）

		日本	台湾
(4) 持分の移転の制限	①一方の共有者がその持分を第三者に譲渡するためには、他の共有者の同意が必要か、また、国籍による制限があるのか。	同意を要する。国籍による制限はない	同意必要(専利法第62条)
	②一方の共有者がその持分を第三者にライセンスするためには、他の共有者の同意が必要か、また、国籍による制限があるのか。	同意を要する。国籍による制限はない	
	③一般承継による一方共有者の持分の移転に他の共有者の同意が必要か。	同意を要する。	専利法上明文規定なし 同意不要(専利法施行細則第44条)
	④持分の移転に登録や届出が必要か。	登録を要する。	登録必要(専利法第59条)
	⑤持分のライセンスに登録や届出が必要か。	専用実施権については登録必要	
	⑥一方の共有者がその持分を第三者に譲渡する場合、特許権の実施に必要なノウハウの取扱いはどのようにするのか。	当事者間の契約に従う	特許とノウハウとは別途
(5) 持分の担保権設定	①持分を目的として設定できる担保権には、どのようなものがあるのか。	質権	質権設定可能(専利法第59条)
	②担保権の設定に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項(含む、政府機関等によるガイドライン)に定められているのか。	特許法73条1項及び98条1項3号	
	③一方の共有者がその持分を目的として担保権を設定するためには、他の共有者の同意が必要か、また国籍による制限があるのか。	同意を要する。国籍による制限はない	同意必要(専利法第62条)

中国	インド	韓国
原則は譲渡自由だが、登録変更 手続での実務的制限がある。外 国へ譲渡制限あり。	必要。契約で別段の合意をした 場合を除き、他の共有者の合意 を得なければ、当該特許に基づ くライセンスを許諾し、または 当該特許の持分を譲渡してはな らない。（特許法50条 （3））国籍による差別はない と考えられる。	同意必要（特許法第99条第2 項）
同意が必要。外国へライセンス する制限がある。	必要。 同上。	
同意が不要。民法の原則によ る。	一般承継に関わる規定はな し。	特許法上の規定は存在しない が、多数説は同意不要。 国籍による制限なし。
必要	必要。 特許の持分の取得に際 しては、その者を特許の所有者 又は共有者として登録簿に登録 し、かつ、当該証書の明細若し くは権限取得の原因となった明 細も記載しなければならない。 （特許法69条（3）（a））	登録必要（特許法第101条第1項 第3号） 一般承継の場合、特許庁長官に 届出義務（特許法第101条第2 項）。
必要だが、契約の有効要件では ない。	必要。 （特許法68条）	
譲渡後、実施不可になり、ノウ ハウなど一切利用禁止。	規定なし。契約で取り決めを するのが通常であると考える。	ノウハウは別途扱い
質権（抵当権の原則も準用）	譲渡抵当権(Mortgages)	可能（特許法第99条第2項）
担保法第75条、担保法適用司法 解釈（2000年）第54条、知的財 産局「特許権質権登録管理暫定 弁法」	特許法68条	特許登録令第42条ないし第44条
同意が必要、外国へ質入制限あ り。	必要。国籍による制限なし。	同意必要（特許法第99条第2 項） 国籍による制限なし。

		日本	台湾
	④持分を目的として担保権を設定するには、登録や届出が必要か。	登録を要する。	登録必要(専利法第59条)
(6) 持分の放棄	①一方の共有者がその持分を放棄するためには、他の共有者の同意が必要か。	不要	自己放棄は可能(専利法第66条4号) ただし、担保権設定の場合は、その同意が必要(専利法第65条)
	②一方の共有者がその持分を放棄した場合、その持分は、誰に帰属するのか。	他の共有者に帰属する	解釈上、他の共有者に帰属
	③持分を放棄するときに登録や届出が必要か。	不要、ただし放棄による持分の移転については登録を要する	届けが必要(専利法第66条4号)
	④持分の放棄時、残存する権利等の制約があるか。	特にない	
(7) 侵害訴訟の提起	①共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で差止請求が可能か。	可能	専利法上明文規定なし。 解釈上は、単独で可能(根拠は保存行為)
	②共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で損害賠償請求が可能か。	可能	専利法上明文規定なし。 解釈上は、単独で可能
	③共有特許権が侵害された場合、一方の共有者単独で刑事告訴が可能か。	特許権侵害罪は親告罪ではない	不可(2003年専利法改正により)
	④大学等が提訴された場合、その訴訟費用は誰が支払うのか。	民事訴訟法による	特約がない限り、民事訴訟法により各自負担
	⑤また、大学等が敗訴となった場合、損害賠償は誰が支払うのか。	敗訴当事者(損害賠償請求認容の場合)	

中国	インド	韓国
登録が必要、担保契約の有効要件である。	必要。何人も譲渡、移転若しくは法の適用によって、特許若しくは特許の持分を取得し、または、譲渡抵当権者、実施権者若しくはその他として特許について何らかの他の権利を取得したときは、その者は、長官に対してその者の権限又は場合により権利の通知を登録簿に登録すべき旨を所定の方法により書面で申請しなければならない。（特許法69条（1））	登録必要（特許法第101条第1項第3号）
原則不要だが、知的財産局への登録変更手続がある為、実質制限がある。	規定なし。	明文規定なし。 民法上共有か合有かによって結論が異なる。
話し合で再分配するか、行政、司法判断や裁定を求める。	規定なし。	共有一他の共有者(持分比率で)合有一均等
必要	規定なし。	登録必要（特許法第101条第1項第1号）
放棄後、自己実施不可。	規定なし。	特に存在しない。
代表訴訟が可能、手続面では全共有者が「共同訴訟人」になる。	可能。2人以上の者に特許が付与された場合は、別段の合意がない限り、それらの各人は、他の者に報告することなしに、自己又はその代理人によって自己の利益のため権利を行使する権原を有する。（特許法50条（2））但し、手続きは、共有者全員の名義で行わなければならないが、他の共有者は、その費用を負担する責を負うものではない。	明文規定なし。 多数説は保存行為を理由に単独可能とする。
代表訴訟が可能、手続面では全共有者が「共同訴訟人」になる。	可能。	多数説は、単独で可能。
当事者の何れか、第三者でも可能。	可能。	明文規定なし、学説上可能とする。 親告罪。
大学（訴訟法原則）	大学の規定によると思われる。	大学には負担能力なし。
大学（訴訟法原則）	未定。	大学には負担能力なし。

			日本	台湾
	(8) 無効 審判請求 に対する 防御	①共有特許権に対し、特許無効の審判または特許無効の訴訟が提起された場合、一方の共有者単独で特許の防御ができるか。	無効審判は共有者全員に対して提起する必要がある	単独応訴可能
		②大学等が提訴された場合、その訴訟費用は誰が支払うのか。	特許法による	行政訴訟には費用ほとんどかからない
		③また、大学等が敗訴となった場合、損害賠償は誰が支払うのか。		
	(9) 外国 出願の制 限	①共有特許権を外国出願する場合、特許法等の準拠する法律によるもの。又は、その他の制限はあるか。	外国法による	特に存在しない
		②外国出願に対する費用分担はどのようにするのか。	当事者の契約による	
	(10) その 他	①「不実施補償」の存否、根拠、料率、代替措置など。	事前の契約により不実施補償の取り決めをすることは可能	特に存在しない
②侵害訴訟の既判力の射程範囲。		第三者には及ばない (差止請求については、有力説による)		
2 ・ 特許を受ける権利の共有	(1) 持分の 譲渡	①一方の発明者は、他の共有者の同意なく特許を受ける権利の譲渡が可能か。	同意を要する	同意必要(専利法第13条)
		②特許を受ける権利の持分の譲渡に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項(含む政府機関等によるガイドライン)はどのようなものがあるか。	特許法33条3項	専利法施行規則第13条
	(2) 特許 出願	①発明者は、単独で出願が可能か。	共同出願が必要	単独(専利法第12条)
		②共有特許権を外国出願する場合、特許法等の準拠する法律によるもの。又は、その他の制限はあるか。	外国法による	相互主義の制限(第4条)

中国	インド	韓国
第三者として、単独防御できる。効果が全員に及ぼすから、不参加者は自己責任になる。	規定なし。単独での防御ができると考えられる。	単独応訴は可能。審判請求は、共同で。
大学	規定なし。	
大学	規定なし。	
中国優先出願、外国出願の許可制度（専利法第20条）	単独であれ、共有特許であれ、インド居住者は、事前の許可なくしてインド国外の特許出願は禁止されている。（ただし、インド国外における出願の6週間以上前にインドにおいて同一発明の出願がなされていた場合は、除く。）（特許法39条）	特に存在しない。
均等か、持分による。	規定なし。契約の定めによるものと考えられる。	契約で決定、特約ない場合は共同負担。
共有者の実施競争が低減される代償、契約で約定可能。行政、司法の調停を求める。	特に問題となっていない。資料収集できず。	特に存在しない。
全共有者	資料収集できず。	
出願権の譲渡は自由（特許を受ける権利の概念がない）。	規定なし。	同意必要（特許法第37条第3項）
専利法第10条、専利法実施細則14条。	確認できず。	審査指針書がある。
代表出願可能、他の共有者の委託書が必要。	単独ではできない。特許権は、共同出願の場合は共同出願人全員に対して付与される。（特許法43条）	不可（特許法第44条）
前出	共同での出願か否かを問わず、外国出願の明細事項を記載した陳述書及び誓約書を所定の期間内に特許庁長官に提出しなければならない。（特許法8条）	特に存在しない。

			日本	台湾
(3) 特許庁からの通知のあて先	①共同出願について特許庁の通知は誰宛になされるのか		出願人又はその代理人	指定された第1の出願人（専利法第12条第3項）
	②通知のあて先に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）に定められているのか。		特許法14条	
(4) 出願の放棄・取下げ	①共同出願について、一方の発明者は、単独で出願を放棄または取下げが可能か		不可	単独可能（専利法第12条2項）
	②出願の放棄・取下げに関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。		特許法14条	
(5) 審判・訴訟手続	①共同出願については、一方の発明者は、単独で審判請求や訴訟が提起できる		審判請求については単独提起不可、審決取消訴訟については、無効審決の取消訴訟については単独提起可	単独可能
	②審判・訴訟手続に関し、特許法等の準拠する法律と主として該当する条項（含む、政府機関等によるガイドライン）はどのようなものがあるか。		審判：特許法121-170条、民事訴訟法 審決取消訴訟：特許法178-184条の2、行政事件訴訟法	

中国	インド	韓国
出願代表者、一番目の権利者、特許事務所など	出願にあたって送達先として届けた者宛になされる。(特許法規則5)	出願書に最初に記載された者に通知。 公示送達の場合は、共同出願人全員の住所や所在が不明な場合のみ認められるという判例がある。
専利法実施細則第5条、知的財産局「審査指南」第5部第6章。	特許法又は特許規則が関係する何らかの手続きの各関係人及び各特許権者は、特許長官に対して、インドにおける送達先を届けなければならない(原則として1箇所)、そのようなあて先は、当該手続きまたは特許に係るすべての目的で、当該手続きにおける関係者または特許権者のあて先として取り扱われる。そのようなあて先が届けられない限り、長官は、特許法又は特許規則に基づいて必要とされることがある通知を送付する義務を一切負わない。(特許法規則5)	特に存在しない。
行政手続面では、全員同意が必要。(知的財産局第28号公告)	規定はないが、不可能と考えられる。	不可(特許法第11条)
専利法第44条、知的財産局「審査指南」第3.1.2.2、第28号公告。	共有出願に特化した放棄・取下げに関わる規定はない。	特に存在しない。
代表(委託書必要)出願の場合では可能。	可能。	不可。判例も同様。しかし、商標事件においては、単独請求認定。
専利法第5、7章、専利法実施細則第4、7章、「審査指南」第4部、民事訴訟法第53、54条。	特許法50条(2)	特に存在しない。

			日本	台湾
3 ・ そ の 他		共同研究や産学・学学連携を促進するための特別な政策や制度があるのか	大学等技術移転促進法、知的財産推進計画など	科学技術移転法（台湾型バイドル法） 経済部および所属する各機関の科学技術委託または補助による研究 発展計画における研究 開発成果の帰属および 運用に関する規則（中 華民国94年（2005年） 12月9日 經科字第 09403429490号令修正 公布）など

中国	インド	韓国
<p>科学部技術部の促進政策がある。</p>	<p>産学・学学連携についての特別な政策ない。今後の課題と認識。（インド特許庁）</p>	<p>発明振興法(2004年12月31日法律第7289号) 共有財産及び物品管理法（2005年8月4日法律第7665号） 大・中小企業の相生協力促進に関する法（2006年3月3日法律第7864号） 産業技術基盤造成に関する法律 科学技術基本法 産業活力活性化法などがある。</p>
	<p>注意）インド特許法は旧英国法特許法（1949年法）をベースに制定されており、共有特許をめぐる紛争については、英国の判例が斟酌されると思われる。しかしながら、旧英国法における共有特許制度自体、厳格な枠組みを持つものではなく、判例法の発達も十分とは言えなかった。そのため、インド特許法における共有特許制度自体にも、不明確な点が多い現状である。</p>	