

第 344 回月例会・報告概要

開催日：2016 年 7 月 16 日（土曜日） 10：00～

報告者：村島 正隆（島津製作所）

テーマ：日米間の共有特許に関する規律の相違に留意した共同研究契約・共同出願契約の条項のドラフティングについて

報告者コメント：グローバル市場への進出を前提に国際出願は当然のように行われ、海外の先進的な研究機関等との共同研究も増えています。従って、共同研究契約、そこから生まれた共同発明に係る共同出願契約の締結に際しては、海外の共有特許に関する規律を視野に入れることが必須となっています。特に日本法と米国法とで顕著に差異の生じる事項に留意して条項を起草する必要があります。

報告概要：

はじめに

- ・グローバル市場への進出を前提に国際出願は当然のように行われている（PCT 出願 2013 年度 43000 件）
- ・海外との共同研究も増加している
- ・海外の共有特許のデフォルトルールを視野に入れることが必須

1. 日米間の規律の相違

(1) 自己実施、第三者実施許諾、持分処分

- ・日本特許法 73 条、33 条
- ・米国特許法

自己実施については、35 U.S. Code 262 其他の共有者の同意不要

独占的ライセンスは他の共有者の同意が必要（Continental American 事件）

(2) 権利行使

- ・日本特許法 妨害排除は単独可能、賠償は持分のみ
- ・米国特許法 必要的共同訴訟（Schering Corp. 事件、Ethicon 事件）

(3) 出願

- ・日本特許法 38 条、49 条、123 条
- ・米国特許法 35 U.S. 116

(4) 相違まとめ

2. 米国法の規律：第三者への実施許諾自由、持分処分自由を念頭におく必要性

共同研究の成果の商業化を第三者と行うことを想定し、

- ①第三者への実施許諾や商業化に他の共有者の事前の同意が必要とする条文例
- ②他の共有者に優先交渉権が与えられる（他の共有者の同意までは不要）の条文例
- ③他の共有者の同意のない持分譲渡の禁止の条文例 → 日本的な発想

3. 日本法の規律：第三者の実施許諾制限を念頭に置く必要性

方法の特許の場合、特に問題となるため、

- ①相互に完全にフリーとする（同意も収益分配も不要）条文例

②同意は不要だが収益分配は必要とする条文例

③互いに相手の顧客に対して権利行為をしない約束をする条文例

4. 米国法の規律：権利行使について共有者全員による行使必要を念頭におく必要性
他の共有者とも取引関係のある競合他社が侵害する事態を想定し、

①他の共有者が訴訟当事者に加わることを予め約束させ、侵害者への実施許諾も勝手にさせない条文例

5. 日本法の規律：特許を受ける権利の共有者全員による出現必要を念頭におく必要性
費用対効果の点から特許出願に消極的な場合（出願段階）は、

①外国出願について出願希望しない国について、特許を受ける権利の自己の持分を譲渡（放棄）する条文例

以 上