

12 日米の共同発明に関する法律の比較及び技術移転に与えるその影響について

招聘研究員 メアリー・ラフランス^(*)

本研究では、共同発明特許に関して日米の特許法及び判例を比較し、それらは共同発明特許の帰属、有効性又は行使可能性に関する不安定要因を生じさせたり、共同発明特許のライセンスや譲渡に関する不当な障害を生じさせることにより、技術移転を妨げるものとなっているかどうかを検討した。両国の制度に相違が見られる場合に関しては、そのそれぞれが有する長所を比較し、さらにこのような相違が両国間の取引に悪影響を与えるものとなり得るかについても検討した。

共同発明に関する日米間の最大の相違点として、共有特許に関するどのような行為を行う場合に全共有者の同意が必要になるかという問題が存在する。日本では、通常実施権の設定やいずれかの共有者が有する持分の移転を行う際にも全共有者の同意が必要とされているが、米国ではそうでない。一方、米国ではすべての共有者の同意を得ない限りは侵害訴訟を通じた特許権の行使ができないとされている(日本ではそうでない)。したがって、同意要件の対象となる行為については日米間に相違が見られるが、しかし、いずれの場合でもそれが共有特許における各共有者の持分の完全な享有を妨げるものとなり得る点は同じである。

「共同発明者」に関する定義は両国共に緻密なものではない。また、発明の創造に参加した者のうち誰が共同発明者として指定されるべきかに関する誤りがあった際には、そこに悪意が介在していなくとも、それは特許無効の理由となり得る。米国の場合は、そのような誤りを訂正し特許無効を回避することを可能とする手続も存在するが、日本にはそのような手続は存在しない。

最後に、職務発明における「相当な対価」をめぐる最近の日本の判例に照らし考えると、今後、それぞれの職務発明者に対する対価の配分を行う際には、各人がそれぞれになした発明への寄与を注意深く特定し数値化する必要があるだろう。一方、米国ではこのような作業は一般的に必要とされていない。

I. はじめに

共同研究により特許可能な発明が生み出された場合、その発明に関して特許を受ける権利を認められるのはいったいどのような者であろうか。複数の者が特許を受ける権利を共有する場合、あるいは特許権そのものを共有することとなった場合、それぞれの共有者には当該特許の利用や行使に関してどのような権利が認められるのだろうか。現在における法的ルールは、共同発明された技術の利用や技術移転を促進するものと言えるだろうか。あるいは、それを妨げるものであるだろうか。

米国の場合、共同発明者の決定は発明の優先順位の設定において重要な意味を有するものであることから、それらの問題は大きな注目を集めてきたが、日本では共同発明者や共有特許の問題はさほど真剣に検討されないままになってきた。だが最近には、この問題に対する関心も高まりつつある。というのも、一部には、職務発明における相当な対価をめぐる一連の訴訟において大胆な法的解釈が裁判所により示され

るようになったからであり、また産学共同研究から生じた特許を大学が企業と共同所有する例も増えてきたからである。

日米両国において、共同発明及び特許の共有に関する重要な問題と考えられるものとしては以下のようなものがある。①共同発明者の定義、②共同発明者が有する法的権利、③特許に含まれる複数クレームのうちの一部に関してしか寄与していない共同発明者の権利、④共同発明者の確定における誤りがもたらす帰結、及び⑤共同発明に関する問題が職務発明にもたらす影響。

本稿においては、共同発明及び特許の共有に関する日米の法令及び判例を検討し、それらが特許技術の利用にどのような影響を与えるかを研究した^(*)。

II. 共同発明者の定義

1. 米国

米国においては、発明者とは当該発明を「着想」した者であるとされている。「着想」とは、「完全かつ有効な発明の明確

(*) ミネソタ大学ラスベガス校 ウィリアムS. ボイド ロースクール 教授

(*)1 本稿は、筆者が財団法人知的財産研究所のために作成した報告書を要約したものである。本研究プロジェクトに関する資金を提供して下さったこと及び様々な支援と協力を頂いたことに関して、知的財産研究所とそのスタッフの皆さんに深い感謝を表明するとともに、本研究のための面談調査に協力下さった日本の法律専門家の方々にも心からお礼を述べたい。

かつ永続的なアイデアがその後実際に利用される形で発明者の頭脳の中で形成されること^{(*)2}を言う。このようなアイデアは、「その発明を実施するためには当業者のみが必要とされ、広範な研究や実験は必要とされない」場合に、「明確かつ永続的」^{(*)3}とみなされる。

着想を特許可能な発明に変えるためには、着想を「実施」することが必要である。着想を実施するとは「着想された発明を実際に実行又は遂行すること」^{(*)4}を言う。ただし、発明の特許性を認められるためにはそれを実施することが必要であるとしても^{(*)5}、発明を実施したにすぎないだけの者は発明者とはみなされない^{(*)6}。

米国においては、共同発明として認められるためには「同じ目的のために共に働き、その集合的努力により発明を生じさせることとなった二又はそれ以上の者による発明的協力の成果」^{(*)7}であることが必要とされる。ただし、共同発明者が物理的に一緒に又は同じ時期に研究すること、それぞれが同種又は対等の寄与をなしていること、そしてそれぞれがクレームの主題すべてについて寄与していることは、特に求められない^{(*)8}。

共同発明者として認められるためには、着想を実施しただけではなく、当該発明の着想に寄与したことが求められる^{(*)9}。目標とする成果を達成するための手段を提案するのではなく、単にこのような成果に関する一般的な概念を示したにすぎないという場合には、着想への寄与を認められない^{(*)10}。したがって、雇用者や起業家が何らかの目的を達成するための製品を作り出すよう指示したとしても、それは共同発明者としての資格を生じさせ得る発明への寄与としては認められない^{(*)11}。

とはいえ、発明の詳細な着想を行った者に対し専門的な技能又は能力の持ち主が支援を提供したという場合には、判断が難しいケースも少なからず生じることになる。一般的に「発明者は『自らの発明を完成させる過程において他者のサービス、アイデア及び支援を得たとしてもそれにより特許を受ける権利を失うことはない』」^{(*)12}ことが認められているが、しかし、専門的協力を提供した者が着想そのものに関して何らかの寄与を行ったとみなされるべきか、それとも通常の水準の技術を提供したにすぎないとみなされるべきかを判断することは、多くの場合において容易ではない^{(*)13}。

2. 日本

「発明者」の概念及び「共同作業に参加した者が共同発明者として認められるかどうか」を判断するための基準については、日本でも米国と非常に近い概念や基準が用いられており、また同様の問題が生じている。

日本では、共同発明者の確定はときには非常に困難な作業にもなり得るが、その者がその発明に係る技術思想の創作に参加していなければならないこと^{(*)14}、そして、単なる補助者、助言者、資金の提供者、命令を下したにすぎない者等は共同発明者たり得ないことは明らかであるとされている^{(*)15}。

吉藤教授と熊谷教授は、共同発明者その他の協力者を区別するため、共同発明者は、「単なる協力」にとどまらない「実質的協力」を「技術的思想の創作」においてなした者でなければならないと述べている^{(*)16}。このような基準を採用する場合、指示に従って行動しただけの単なる補助者^{(*)17}、具体的着想を示さずに単に通常のテーマを与えただけの監督者又は顧客^{(*)18}及び発明者に資金を提供しただけの者^{(*)19}は、

(*)2 Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986) (quoting 1 Robinson on Patents 532 (1890)).

(*)3 Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc., 40 F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994), cert. denied, 516 U.S. 1070 (1996)

(*)4 Oregon Health & Sci. Univ. v. Vertex Pharmaceuticals, Inc., 233 F. Supp.2d 1282, 1289 (D.Or. 2002).

(*)5 米国においては、実施化は、発明の組立て、組成物の製造又は方法の使用を通じた現実の実施化と特許明細書に発明を実施可能とする説明を記述することによる擬制実施のどちらでも構わないとされている。したがって、特許付与の条件として、発明を有形の形で実際に作成したり利用することは求められない。

(*)6 例えば、Applegate v. Scherer, 332 F.2d 571 (CCPA 1964)及び35 U.S.C. § 102(f)を見よ。

(*)7 Monsanto Co. v. Kamp, 269 F. Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967); see also Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab., Inc., 40 F.3d 1223, 1227 (Fed. Cir. 1994) (「共同発明とは、問題を解決するために共に努力する二以上の者の協力の成果である」); Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 915-16 (Fed. Cir. 1992).

(*)8 35 U.S.C. § 116. 物理的に一緒に作業を行うべきことは求められないが、しかし、着想のプロセスの間において連絡を取り合い、同じ目標に向けた意識的な努力を行うという意味で「協力」し合うことが必要とされる。Monsanto, 269 F. Supp. at 824; Kimberly-Clark, 973 F.2d at 916.

(*)9 Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998), cert. denied, 525 U.S. 923 (1998); Huang v. Calif. Inst. of Tech., 72 USPQ2d 1161 (Feb. 18, 2004) (citing Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998)). ときには、発明を実施しようとする試みの結果として最初の着想が実際には不完全なものであったことが判明する場合もある (Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1229)。そのような場合、実験又は同様の行為を通じて発明を完成させる過程に参加した者が、それにより共同発明者として認められるに足る寄与を行ったとみなされることもあり得る。これは化学発明の場合にはよくあることでもある。Board of Ed. ex rel Board of Trustees of Florida State University v. American Bioscience, Inc., 333 F.3d 1330, 1341-42 (Fed. Cir. 2003)を見よ。

(*)10 Garrett Corp. v. United States, 422 F.2d 874 (Ct. Cl. 1970), cert. denied, 400 U.S. 951 (1970).

(*)11 Hayhurst v. Rosen, 1992 U.S. Dist. LEXIS 7312, *28, 1992 WL 123178, at *11 (citing Morgan v. Hirsch, 728 F.2d 1449, 1452 (Fed. Cir. 1984)).

(*)12 Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co., 758 F.2d 613, 624 (Fed. Cir. 1985) (quoting Hobbs v. United States Atomic Energy Comm'n, 451 F.2d 849, 864 (5th Cir. 1971)).

(*)13 例えば、Ethicon, 135 F.3d at 1468-69 (Newman, J., dissenting); American Bioscience, 333 F.3d at 1341-42を見よ。

(*)14 “Modalities for Employees’ Inventions System,” IIP Bulletin, vol. 12, page 20 (2003) (財団法人知的財産研究所「職務発明制度の在り方に関する調査研究」知財研紀要第12号所収、中山信弘『工業所有権法(上)特許法[第2版増補版]』57-60頁(弘文堂、2000年、英語訳が<http://www.iip.jp.or/translation>に掲載されている)及び吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説[第13版]』187-88頁(有斐閣、1998年)を引用)。

(*)15 中山『工業所有権法』63-64頁

(*)16 吉藤・熊谷『特許法概説』(上記注14)187-89頁

(*)17 同上

(*)18 自動ボイルエビの成型装置事件(東京高裁平成3年12月24日判決、判例時報1417号108頁)(玉井克哉「判例批評:自動ボイルエビの成型装置」ジュリスト1050号(1994年)180頁)及び東京高裁昭和60年8月15日判決(昭和59年(行ケ)58号)。

(*)19 吉藤・熊谷『特許法概説』(上記注14)187-89頁

一般的に共同発明者から除外されることになる。ある者が具体的ではあるが不完全な着想を提供し、別の者がそれを正しく機能する装置として具現化する行為を通して完成させた場合、両者は共同発明者とみなされる^{(*)20}。一方、他の者の完全な着想を単に製造図面化しただけの者は共同発明者とはみなされない^{(*)21}。

日本では、発明に対する各人の寄与が同じでなかったとしても、特許を受ける権利の共有者としてみなし得るという点に関しては広いコンセンサスが存在するが、一方で、それぞれの共有者の特許を受ける権利の持分は、各人の寄与の度合いを反映するものとされるべきか、それとも寄与率に関係なくすべての共有者が等分の特許を受ける権利を所有するとすべきかについては明確でない部分も存在する。しかし、別段の旨が契約により取り決められていない場合には、各共同発明者が等分の特許を受ける権利を有すると考えるのが最も現実的なアプローチであるだろう。

Ⅲ. 特許出願、譲渡、ライセンス及び行使に関する共同発明者の権利

共同発明者確定の一般的基準の場合とは異なり、個々の共同発明者及び共同特許権者の権利に関する法的取扱いは日米で相当に異なったものとなっている。

1. 米国

米国特許法は、原則として共同発明者に対し共同で出願を行うことを求めているが、しかし、共同出願者のうちのいずれかの者が特許出願に加わることを拒否するか、又は「相当な努力を払ったにもかかわらず発見若しくは連絡できない」場合には、出願がすべての共同発明者によりなされなくとも構わないとされている^{(*)22}。そのような場合、出願を行う共同発明者は、このような出願をすべての共同発明者を代理する形で行うことになる。

また、米国においては、それによる収益を他の共有者に配分することを要求されることなく当該特許を単独でかつ自由に実施する権利がそれぞれの共有者に対し認められている^{(*)23}。さらにそれぞれの共有者は、それによる収益を他の共有者に配分するよう求められることなく他の者に対し単独でかつ自由に通常実施権を与えることができるし^{(*)24}、また自らの

判断にのみ基づき当該特許に対する自らの持分を他の者に譲渡することもできる^{(*)25}。それらのルールは、それぞれの共有者による発明の最大限の利用を奨励する役割を果たすものと言えるだろう。ただし、特許全体の譲渡を行うか又は専用実施権を設定する場合には、すべての共有者の同意を得ることが必要になる^{(*)26}。なお、上記のルールはすべて当事者間での契約により変更することも可能である。

米国では、別段の取決めが存在しない場合には、侵害訴訟を提起するにはすべての共有者の同意が必要とされる。*Ethicon v. United States Surgical*事件^{(*)27}における被疑侵害者は、1名の共同発明者の名が不注意により特許に記載されていないことを証明し、侵害訴訟に協力しないようその者を説得することにより、侵害訴訟を防ぐのに成功した(その共同発明者は合計55のクレームのうちわずか二つに寄与したにすぎない者であった)。本事件においては、(訂正制度により欠落していた共同発明者を追加できるため)特許自体の有効性は保たれたが、しかし、それを侵害者に対し行使することは不可能となった。したがって、米国において、いずれかの共同発明者を不注意により共同発明者の1人として指定しなかった場合には、①すべての共同発明者は特許の等分の持分を有するものとして扱い、かつ②侵害訴訟の提起にはすべての共有者の同意が必要であるとするルールがあることにより、このような特許の行使可能性は損なわれ、その結果、その特許の市場性も損なわれることとなる。

2. 日本

日本では、いずれかの共同発明者が特許を受ける権利を他の者に譲渡しようとする際にはすべての共同発明者の同意が必要であり、さらに出願を行う際にも特許を受ける権利の共有者全員の同意が必要とされている。いずれかの共有者の同意を得ることができなかった場合には、その出願は拒絶又は無効化の対象となる^{(*)28}。

したがって、従業者の行った職務発明に関して特許出願をしようとする企業は、たとえ通常の場合には自社の従業者は特許を受ける権利を事前に企業に譲渡しているとしても、自社の従業者以外に共同発明者としての資格を有する者がいないかを注意して判断すべきである。例えば複数の企業の間で共同研究が行われる場合には、特許を受ける権利がいずれの企業に帰属するのかを決定するため、それぞれの企業

(*)20 麻雀式パチンコ事件(東京高裁昭和51年4月27日判決、昭和47年(行ケ)25号、取消集昭和51年449頁)

(*)21 穀物の処理装置事件(東京地裁昭和54年4月16日判決、判タ395号155頁)

(*)22 35 U.S.C. § 116.

(*)23 *Ethicon*, at 1468; 35 U.S.C. § 262.

(*)24 *Ethicon*, 135 F.3d at 1468.

(*)25 これに関する一般的な議論としては、*Continental American Corp. v. Barton*, 1991 U.S.App. LEXIS 8505 (Fed. Cir. 1991).を見よ。

(*)26 *Id.*

(*)27 本事件の地裁は、このような欠落は不注意によるものであり、そこに詐欺的な意図は伴っていなかったと結論した。

(*)28 特許法第38条は以下のように定めている。「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」。発明の特許出願することに関していずれかの発明者の同意が得られなかった場合には、その出願(特許)は第49条2号による拒絶又は第123条1項2号による無効化の対象となる。

の従業員が行った寄与を注意深く記録しておくことが必要になるし、これは大学と企業の共同研究の場合も同じである。

日本においては、特許法第73条が共同発明特許の移転に対する制限を定めているが、これは多くの共同発明者にとっては懸念の材料ともなっている。同条は、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない」ことを定めている。また、同条はそれぞれの共有者による特許発明の実施は他の共有者の同意なく行えるとする一方で、実施権の設定に関しては、それが通常実施権であるか専用実施権であるかにかかわらず共有者全員の同意が必要としている。

特許のライセンスや持分譲渡若しくは質権設定に関して、共有者全員の同意を必要とするとしたそもその目的が共有者の保護にあることは明らかである。すなわち、市場において弱い立場にある共有者を、他の共有者がより強い経済力を有する競合者にその持分を譲渡したりライセンスを与えることから保護することが同意要件を定めた目的であるが、しかし、共有者のいずれかの者が自分自身ではその発明を実施できないようなケースも生じ得る。そのような場合、このような共有者（企業又は大学）は自らの持分を譲渡するか当該特許のライセンスを行わない限りは、共有特許からほとんど何らの利益を引き出すこともできないことになるが、しかし、それを行うためには他の共有者の同意が必要になる。このような共有者が他の共有者に対し十分な交渉力を有していた場合には、他者へのライセンスを行うことに関して他の共有者の同意を取得するか、又は当該特許から得られた利益を自らにも配分するよう他の共有者に要求することも可能であるだろうが、そうでない場合にはこのような共有者はその特許から利益を得ることができないことになってしまうだろう。そのような共有者を保護するための一つの方法として、少なくとも通常実施権に関しては同意要件を廃止することが考えられる。その場合には、共有者のうちのいずれかの者が競合企業にライセンスを与えてしまうことも考えられるが、しかし、このような選択肢はその他の共有者にも利用可能であるので、これは公平な解決策と言うことができるだろう。

さらに、第73条は、持分に対する担保権の設定及び破産の際における特許持分の強制処分についても適用されるので、それにより共同所有者の借入能力も制限されることとなる。少なくともこの分野に関しては実際のところどのような法的取扱いがなされるかが明確にされる必要があるだろう。これに関しては、中小企業たる共有者が発明の効果的な利用や更なる研究開発のために必要な資金を調達できるよう、特許持分を担保とした資金調達が円滑に行えるようにすることが望ま

しいだろう。そのためには、当該共有者の破産又は債務不履行のときにのみ限り、担保又は資産処分となっている持分を他の共有者が何らかの客観的に定められた価格で買い戻せるようにするという方法も考えられる。

侵害訴訟を共有者の1人が単独で提起できるかについては法による規定も判例も存在しないが、特許法専門家のほとんどは、共同発明特許の共有者は他の共有者の同意を得ることなく、単独で侵害訴訟を起し差止め命令を得ることができると考えている。このような見解は、2002年3月25日の最高裁判決^{(*)29}によっても支持されている。同判決は、特許権の共有者は他の共有者の同意を得ずとも、特許異議の申立てに基づき下された特許庁の取消決定の取消しを求める訴訟を提起することができる^{(*)29}と結論した。本判決においては、共有者の1人がその他の種類の訴え（侵害訴訟等）を単独で提起した場合にも、同じ結論を出せるかどうかについては何らの見解も示されていないが、しかし、それは権利の消滅から自らの特許権を守るための保存行為をなす権利が、それぞれの特許共有者に認められるべきという大原則については是認するものと言えよう。*Ethicon*判決で示された米国のアプローチは、共有特許の行使をそうでない特許の場合よりも困難にするものであったが、本判決で示された考え方はそれと対極にあるものと言えよう。

損害訴訟の請求に関しても、原則として、これと同じ理由から他の共有者の同意なく侵害訴訟を起す権利がそれぞれの侵害者に対し認められるべきであるが、この場合はそれは別に損害額の算定に関する問題も生じ得る。多くの専門家は、共有に係る特許の共有者の一部の者が損害賠償請求を行った場合に関しては、もしもその訴訟にすべての共有者が参加していたとすれば得られたら損害賠償額の総額から、自らに配分されるであろう金額のみの回復しか原告たる共有者には認められないとする考え方（つまり、このような場合の損害賠償額は共有に係る特許に対し、原告が有する持分に応じたものであるべきとの見解）を支持しているが、それは単純な解決法であるとともに著作権法第117条の方針にも沿うものとも言えるが、しかし、中山教授が指摘しているように、このようなアプローチにも問題が全くないわけでない。例えば持分自体はわずかであるが他の共有者よりも大規模に当該特許を実施しているという場合や、すべての共有者の中で当該特許の実施を行っているのが原告のみであったという場合に、損害賠償額をどのように算定すればよいのかという疑問も存在するからだ^{(*)30}。そのような理由から紋谷暢男教授は、それは同一の侵害行為に対し原告ごとに異なる決定を生じさせるものであるとして、著作権法117条型のアプローチに疑問を呈し、むしろ訴訟に同意しない共有者を強制的原告として訴

(*)29 民集56巻3号574頁(平成13(行ヒ)154)。本判決における論理構成は、同様の問題に関する商標法事件に関してその1か月前に下された最高裁判決と非常に近いものである。平成14年2月2日最高裁判決(民集56巻2号348頁、平成13年(行ヒ)142)を見よ。

(*)30 中山『工業所有権法』(上記注23)307頁注5、6。

訟に参加させるべきだと提案している。

IV. 共有者が特許に含まれるうちの一部のクレームにしか寄与を行っていない場合

1. 米国

*Ethicon*判決によると、一つのクレームに関して共同発明者とみなされる者は、当該特許に含まれるすべてのクレームに関してその共同発明者とみなされることになる^(*)31)。したがって、米国法の下では、特許中に含まれるわずか一つのクレームについてのみ共同発明者(又はその譲受人)である者であっても、特許全体の譲渡や専用実施権の設定、侵害訴訟の提起を妨げる権利を有しており、さらに特許全体に関して通常実施権を単独で設定する権利も有しているということになる。現在のところ、特許権の共有者が個々のクレームごとに持分を分割する取決めを行えるかどうかは不明である。

2. 日本

日本には、特許を受ける権利に対する各共同発明者の持分をどのように決定すべきかという問題を直接に扱った特許法の規定又は判例は存在しないが、しかし、ほとんどの特許法専門家は、共同発明者間にそれに関する取決めが存在しない場合には、それぞれの共同発明者は当該発明に対する特許を受ける権利に関して等分の持分を有すると考えている。

だが、特許権の帰属に関してそれとは別の疑問も存在する。すなわち、特許に含まれるうちの一部のクレームには寄与したが、すべてのクレームに寄与したわけではない共同発明(又は譲受人)は、自らが何らの寄与も行っていないクレームに関して共有者としての地位を認められるのかという問題であり、さらにクレームごとに権利を分割する取決めが行われていたとしても、そのような取決めは有効とみなされるのであろうかという問題である^(*)32)。この問題は、共有特許に含まれるクレームの一部が後になって無効と判断された場合には重要なものともなり得る。すなわち、無効と判断されたクレームの発明にのみ参加し、その他の有効なクレームに関しては何らの寄与も行っていない共同発明者(又はその譲受人)は、無効判断が下された後も引き続き特許全体の共有者として扱われることになるのだろうか。

最後に、一部のクレームの発明にしか寄与していない者がいる場合には、特許法第35条が規定する職務発明の「相当

な対価」に関しても同様の問題が生じ得る。そのような場合、その者に対する対価は、その者による寄与が行われたクレームによる収益にのみ基づいて計算されるべきか、それとも特許全体による収益に基づいて計算されるべきか。その者が寄与をしたクレーム自体が全く実施されていないけれども、その他のクレームからは収益が生じているという場合にはどうするべきか。同様に、その従業者が寄与をしたクレームが審査過程で拒絶されるか、登録後に無効であると判断された場合であっても、その従業者は当該特許中の他のクレームによる利益に基づく対価を請求できるのであろうか。

V. 共同発明者確定の誤りが及ぼす効果

1. 米国

米国においては、発明者が出願前の時点で自らの権利を譲渡していた場合であったとしても、出願人はクレームされている発明の真の発明者を正確に指定しなければならないとされている。よって、特許中にすべての発明者が記載されていない又は発明者ではない者が記載されている、そのどちらの場合であっても、出願の拒絶又は特許の無効化が行われる可能性がある^(*)33)。

このような誤りが詐欺的な意図に基づくものでない場合には、特許出願過程において発明者指定の誤りの訂正を認めるものである第116条と、特許発行後においてこのような訂正を認めるものである第256条のいずれかに基づき、特許の拒絶又は無効を回避することも可能である。しかし、その特許が間違っ共同発明者に加えられた者の行為に基づき発明の優先を主張していた場合には、発明の優先が失われ、特許無効の決定がなされる可能性もある^(*)34)。

2. 日本

日本の特許法においても特許出願に真の発明者名を記載すべきことが求められているが、しかし、米国とは異なり、日本では真の発明者以外の者の名を記載したとしても、それは特許無効理由とはされていない^(*)35)。ただし、特許第38条は、共同発明に関して特許出願を行うときには、特許を受ける権利を有するすべての者の同意が必要であることを定めており、そうでないときには第49条2号に基づく拒絶又は第123条1項2号に基づく無効の対象になるとされている^(*)36)。米国には発明者の訂正を認めるリベラルな訂正手続が存在するのと同様に、日本には特許登録後の訂正により第38条違反を治

(*)31) 135 F.3d at 1465-66.

(*)32) 特許法施行規則第27条は、持分の問題を契約により解決することを望む共同発明者又は共同特許権者は、特許庁に届出と書面を提出することによりそれを行うこともできるとしているが、しかし、クレームごとに特許の所有権を分割することが同規定により認められるかは不明である。

(*)33) 35 U.S.C. § 102(f), § 111(a)(1)

(*)34) 米国では先願主義ではなく先発明者主義が採用されているため。例えば、*Kimberly-Clark*, 973 F.2d at 916を見よ。

(*)35) 中山『工業所有権法』(上記注23)62頁。

(*)36) 特許法第33条は、特許を受ける権利は移転可能であるとしながらも、「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」とも定めている。ただし、この規定に対する違反は、第49条の拒絶理由とも、第123条の無効理由ともならない。

癒することを可能とする制度は存在しない。

日本の場合、出願の大多数は譲受人により行われていることから、共同発明者たり得る可能性のあるすべて者に対し特許を受ける権利を出願人に譲渡させることを通じて、発明者の特定に関する法的不安定をある程度まで緩和することも可能である。職務発明に参加するすべての発明者が一つの会社の従業員である場合には、これは自動的に達成されるが、しかし、発明が複数企業間又は企業・大学間の共同研究により生じたものである場合には特別な注意を払うことが必要だろう。そのような場合、競争者は、共同発明者たるに十分な貢献を行いながら共同発明者として指定されていない者を発見することにより、その特許を無効化することもできるからである^(*)37)。

日本の特許法においては意図的な不実表示と不注意による誤りが区別されていないので、真の発明者の特定又は譲渡契約の有効性に関する単純なミスであっても特許無効という過酷な結果ともなり得る。このような結末は、共同発明者の1人として認めてもらえなかった発明者にとっても、欺瞞的な意図を伴うことなく行動した譲受人にとっても残念かつ不公正な結果をもたらすものと言えるだろう。それらの者は何らの不正行為もしていないにもかかわらず、特許権を取り上げられる結果になるからである。

2001年における最高裁判決は、このような帰結の過酷さを認識した上で、譲受人のひとりが共同発明者から権利譲渡を受けたとの譲渡証書を偽造して特許の持分を取得した事例につき、それは特許無効の例外とするとの判断を下した。それに気がついた発明者は権利確認を求める訴訟を即時に起こしたが、訴訟が終結する前に出願審査が終了し、発明者の代わりに譲渡証書を偽造した者の名を記載した形で特許の登録が行われた^(*)38)。最高裁は、本件の特許を無効とすることは真の発明者にとって不当であるとして、譲渡証書偽造者の持分を真の発明者に移転することを命じる判決を下した。しかし、発明者の誤りが意図的に生じたのではなく不注意で生じた場合、又は発明者による提訴が特許登録後に行われた場合にも、最高裁が同様の結論を下したかどうかは不明である。

より望ましいのは、特許法を改正し、出願における同意の不取得が悪意のない共同発明者の確定の誤りから生じたときには、特許の訂正を行えるようにすることだろう。そうした場合には、特許を受ける権利を共有するすべての共同発明者の信頼利益と、このような瑕疵のある特許をその後に譲り受けた

者やその後に当該特許に関する実施権を得た者の権利の両方が保護されることになるだろう。

VI. 共同発明の問題は職務発明にどのような影響を与えるか

1. 米国

米国法は、使用者(企業)に対し従業員の発明に報酬を提供することは求めている。したがって、従業員に対し職務発明に関する報酬を提供するかどうか、あるいはどのような形でそれを行うかについての決定に関して、使用者が特許法における共同発明の定義に拘束されることもない。米国では労働移動性が高いため、職務発明に対する報酬の有無及びその金額は主として市場的要因により決定されることになる。企業が従業員に対し職務発明に対する報酬を提供する場合であっても、その額は必ずしも当該職務発明に参加した各従業員の寄与率を反映するものとはならない。

2. 日本

一方、日本では、共同発明者の確定における誤りは、特許法第35条が定める相当な対価にかかわる深刻な問題も生じさせ得る。発明者ではない者(単なる監督者や経営者)までもが対価支給の対象とされた場合には、相当な対価の配分方法は関係者による寄与率を正確に反映するものとはならないため、真の発明者に対する配分額は合理的ではないとみなされることになるだろう。同様に、いずれかの従業員による発明への寄与が見落とされた場合には、このような従業員により特許法第35条に基づく訴訟を行われる可能性もあるし、共同発明者の確定自体には誤りがないとしても、共同発明者間での対価の配分に不満のある従業員から訴えを起こされる可能性もある。

今後、日本企業は、特許法第35条の相当な対価に関して下された最近の一連の判例^(*)39)の結果として、職務発明規定を見直すことを求められることになるだろう。さらに2005年4月1日からは、対価そのものの額よりも対価決定の妥当さをより重視するものである改正35条が施行される^(*)40)。

味の素事件東京地裁判決(2004年2月24日)は、特許法第35条における「相当」な対価とは、各職務発明者の実際の寄与率を反映するものでなければならないとの考えを示した。本事件における職務発明者たちは、日本的な慣習に従い、それぞれの者がなした実際の寄与の内容には関係なく、最も

(*)37) 発明者の正しい記載が行われなかったことにより、権利が無効化された例としては、東京高裁民事6部による平成3年12月24日判決(自動ボイルエビの成型装置事件、玉井克哉、「判例批評」、ジュリスト1050号(1994年)180頁)がある。同事件では、当該実用新案登録を有効とした特許庁の審決が覆されることとなった。本事件における実用新案権者は当該装置は自らが単独で考案したものであると主張したが、実際のところ、それは他の者が単独で考案したものであった。本事件における事実関係は実用新案権者の不実表示は不注意ではなく意図的なものであったことを示している。

(*)38) 最高裁平成13年6月12日判決(平成9年(オ)1918号事件、民集55巻4号793頁)

(*)39) 例えば、オリンパス光学最高裁判決(平成15年4月22日、平成13(受)1256号、判例時報1822号39頁)、同東京高裁判決(平成13年5月22日、判例時報1753号22頁)、日立製作所事件東京高裁判決(平成14年1月29日、平成14(ホ)6451)、日亜化学工業事件東京地裁判決(平成16年1月30日、平成13(ワ)17772)。

(*)40) Matsu Nonaka, *Current Developments: Japanese Legislative Updates on Intellectual Property in 2004*, CASRIP Newsletter (Spring/Summer 2004)を見よ。

年上であり地位の高い発明者(原告)に、発明に対する6分の5の持分を与え、その他の職務発明者は低い持分に甘んじることを決定した。しかし、裁判所は各人のなした寄与に対する注意深い検討に基づき、(一方で対価全体を引き上げることが命令しながらも)原告は対価総額の50%を受け権利しか有さないことを決定した。今後有効となる改正35条の下でも裁判所はこれと同様の分析を行うものと考えられるので、したがって、共同発明者が誰であるか及びそれぞれの共同発明者がどのような寄与をなしたかを完全に認識しておくことが、新35条に対するコンプライアンスを確保する上で重要なことになるだろう。

VII. 結論

「共同発明」の概念自体は日米で大きく変わらないが、しかし日米いずれの制度においても、具体的な事実関係に法的基準を適用することは容易ではない。そのため、たとえすべての関係者が正しい法的判断を下すために最善の努力を尽くしたとしても、判断が微妙な事例の場合は、誰が共同発明者として認められるべきかについての決定に、意図せざる誤りが生じるのを完全に避けることは不可能であろう。特に日本に関しては、特許を受ける権利の帰属に関する意図せざる判断ミスが理由となり、第38条の違反による特許取消が生じるのを防ぐため、何らかの形の訂正制度の導入を検討することが望まれるだろう。

併合要件(同意要件)は、日米両国において問題を生じさせるものであるが、しかし、どのような場面でそれが問題になるかは日米間に大きな違いが存在する。米国で最も問題となっているのは、侵害訴訟を提起する際には特許の共有者すべての同意が必要であるとする要件である。本要件があるため、わずか一つのクレームに関する発明者確定の誤りがあっても、特許全体が行使不可能になってしまう可能性が存在する。一方、日本においては、いずれかの共有者が単独で侵害訴訟を通じた特許行使を行うことを認める一般的傾向があるため、特許の価値はより強く保護されることになっている。日本の場合、同意要件が問題になるのは、特許のライセンスや特許持分の譲渡又はそれに対する質権設定の場合である。特に、通常実施権の付与に関する全共有者同意の要件は、本来は弱い立場にある共有者を保護することを意図するものとして導入されたものであるにもかかわらず、実際には弱い立場にある共有者及び大学に不利益を与えるものになっているようにも思われる。

これまでの日本では、共同発明に関係して多くの問題が生じることはなかったが、しかし、今後の日本企業には、第35条違反を問われないため、そして自社が有する米国特許の無効化を避けるため、共同発明に対しそれぞれの従業者が

行った寄与を注意深く記録しておくべきことが重要になるだろう。このような習慣はまた、企業間、あるいは企業・大学間において行われた共同研究においてなされた職務発明の帰属を決定する上でも重要になる。

結論として、誰が共同発明者として認められるかに関する誤りが生じる可能性を排除することを可能とする形で「共同発明者」を定義することは不可能であるとしても、共同発明や共有者に関する判例を検討することにより、日米の両国において共同発明特許の市場性と法的安定性の両方を向上させ、かつそれにより企業間、大学間、産学間の共同研究を促進するような制度改革を行うことも可能であるだろう。