

マレーシアにおける共同特許出願 および特許権

ZICO IP

Linda Wang

パートナー、東南アジア地域
IP 代表



ZICO (Zaid Ibrahim & Co.) は1987年にマレーシアのクアラルンプールに設立。現在は東南アジア地域における著名な法律サービス提供者として東南アジア地域10ヶ国、17の都市にオフィスを構えている。ZICO IPはZICOのメンバーであり、登録、訴訟および権利行使から取引上のアドバイスまで、IPソリューションのあらゆる面を包括する経験豊富なIP実務家によって率いられている。

Linda Wang氏は知的財産および技術、法律の専門家として、ZICO IPにおける東南アジア地域の実務を統括している。IP訴訟および紛争に広い経験があり、最高裁判所を含むすべての階級の裁判所で事件を担当し、また、知的財産権紛争の仲裁人を務めている。

序文

近年、複数の企業が新しい製品またはソリューションの研究開発に向けた共同研究のために戦略的提携を結ぶことが多くなっている。企業は商業上および経済上の様々な理由から、特許権を共有し、共同利用する。提携する企業は、このような共有の条件について合意を図る必要がある。マレーシアでは、当事者間で合意された共有規定がない場合には、1983年マレーシア特許法（「特許法」）に定められた標準規定が適用される。

本書では、特許権の共有に適用される原則、共有の課題、およびマレーシアで共有契約を締結する際に考慮すべき事項について取り上げる。

特許法に基づく共有

特許を受ける権利

複数の者が共同で発明を創出した場合、特許を受ける権利は、これらの者（共同発明者）により共有されるため¹、特許出願をすることができるのは、全ての

共同発明者が共同で出願する場合だけである²。この規定は、各共同発明者の貢献度とは無関係である。契約に別段の規定がない場合、各共同発明者は特許権全体に関して平等かつ不可分の持分を所有するとみなされる。

発明者が特許出願人の従業員である、または特許出願人により業務を委託されていた場合を除き、特許を受ける権利は発明者に帰属する。それゆえ、共同で創出された発明に対する権利（特許を受ける権利を含む）を得るには、特許出願人は全ての共同発明者から権利の移転または譲渡を受けなければならない。

権利を譲渡または移転する権利

特許法第40条に従い、別段の合意がない限り、共同特許出願人または特許権の共有者は、単独で自己の権利を譲渡または移転できる。各共有者は自己の権利を第三者に移転または譲渡する前に、他の共有者に通知する、または他の共有者の同意を得る必要はない。

権利の譲渡または移転は、特許登録簿に登録されなければ、法的効力を生じることができない。いずれかの共有者から所有権を取得する譲受人または被移転者は、所有権の変更を証明する書類を添付して特許登録簿への譲渡または移転の登録を申請することができ³、他の共有者に通知する、または他の共有者の同意を得る必要はない。

実施権

特許法第40条はさらに、別段の合意がない限り、共有者はそれぞれ単独で特許発明を実施できると規定している。それゆえ、各共有者は他の共有者の同意を得る、または他の共有者に説明する必要なく、特許方法を使用することにより、さらに特許製品および特許方法による直接的製品を製造および商取引することにより、特許発明を実施できる。このように共有特許権にかかる発明を単独で実施

する権利を行使することにより、各共有者は最終的に市場でライバル企業となる可能性がある。

侵害者を提訴する権利

共有者間で別段の合意がない限り、あらゆる共有者は単独で独自に侵害者を相手取り侵害訴訟を提起して特許権を行使することができる。これは、特許権者は過去または現在の侵害者を相手取り訴訟を提起する権利を有するという特許法第59条の規定と一致する。侵害が証明された場合、当該特許権者は損害賠償額および訴訟費用の支払いを受ける権利を有すると共に、以後の侵害を防止する差止命令および他のあらゆる法的救済を受けることもできる。当該訴訟において共同原告として名前を記載されていない他の共有者は、裁判所が認めた損害賠償額その他の救済を受ける権利はない。

ライセンスを供与する権利

共有者は、単独で共有特許権についてライセンス供与する権利は与えられていない。契約において別段の合意がない限り、全ての共有者は共有特許権に関して共同でライセンスを供与する、またはライセンス契約を締結する必要がある⁴。ライセンス契約は書面にされ、全ての契約当事者またはその代表により署名されなければならない⁵。

特許出願の取下げまたは特許権の放棄

共有者間で別段の合意がない限り、共同特許出願の取下げまたは共有特許権の放棄はそれぞれ、全ての共有者により共同で行われなければならない。

特許出願の取下げは出願係属中いつでも、所定の様式による申請書を特許登録官に提出することにより行うことができる。かかる取下申請を提出した後は、撤

回することはできない⁶。取下申請書は、全ての出願人により、または取下げに関して権限を付与された指定代理人により署名されなければならない⁷。

特許権の放棄は、所定の料金と一緒に申請書を特許登録官に提出することにより行われる⁸。特許権の1つまたはそれ以上のクレームに限定して放棄することも可能である。

まとめ

特許共有者が契約において別段の合意をしない場合、特許法の標準規定が以下の具体例の通り適用される。

具体例：

企業 A および企業 B は、マレーシアにおいて付与された特許の共有者である。

1. A 社は、B 社に通知する、または B 社の同意を得ることなく、単独で共有特許権に対する自己の持分を譲渡または移転できる。A 社の譲受人または被移転者は、事前に B 社に通知する、または B 社の同意を得ることなく、当該譲渡または移転を特許登録簿に登録し、法的効力を獲得できる。
2. A 社は、B 社への説明責任を負うことなく、特許発明を単独で実施でき、その実施から得た利益または収入を B 社と分ける義務はない。
3. A 社は自己の名前で侵害者を相手取り侵害訴訟を提起でき、B 社に通知する、または B 社を共同原告とする必要はない。
4. ただし、A 社と B 社は以下については、共同で行わなければならない。
 - ライセンシーとライセンス契約を締結する。かかる契約は書面によりなされ、全ての契約当事者またはその代表により署名されなければならない。
 - 共同特許出願の取下げまたは共有特許権の放棄を申請する。

共有の課題および考察事項

特許権を共有する場合、他の共有者との共有契約について慎重に検討した上で、当事者間で合意する取決めを契約書として書面にすべきである。

合意された契約がない場合は、特許法の標準規定が適用されるため、様々な意図しない結果や問題を生じる可能性がある。例えば、特許法はライセンス契約を全共有者が共同で締結することを義務づけているため、A社が経済力や製造能力でB社を上回る場合、B社が第三者へのライセンス供与により特許発明を実施しようとしてもA社により妨害される可能性がある。また、B社が研究機関や大学といった非営利組織であり、営利企業のA社との共同研究に参加している場合も考えられる。特許権を商業的に実施する権利は、B社にとってあまり重要性や価値がないため、特許法の標準規定が適用される場合には、特許権から利益を得るB社の能力は損なわれてしまうだろう。それでもなお標準規定に基づきB社は単独で自己の権利を譲渡または売却できるものの、とりわけA社が市場において支配的な力を有する、または地位を確立している場合には、前向きで積極的な買い手を見つけるのはかなり難しいと思われる。

したがって、当事者の意向を十分に反映した文面で、明確に定義された共有契約が極めて重要である。共有契約の交渉および締結の際に考慮すべき事項を以下に挙げる。

1. 共有特許権に対する各共有者の持分比率

一般的な選択肢は共有者間における平等の持分であるが、各共有者の貢献度（財政的貢献を含む）に応じて持分を配分することもできる。

2. どの当事者に実施権を与えるべきか

契約において、各共有者が共有特許権を譲渡、ライセンス供与および共有特許発明を実施できる条件を定めると共に、特定の共有者により特許発明が実施された場合および特許権についてライセンス供与された場合における他の共有者への補償についても検討すべきである。例えば、共有者間の契約において、特許権についてライセンス供与する権利および特許発明を実施する権利を1名の共有者（通常は営利企業）だけに与え、得られた利益を配分するという条件で合意することもできる。あるいは共有特許権を所有、管理、共有特許発明を実施（ライセンス供与を含む）および共有特許権を権利行使する目的で独立事業体を設立することも考えられる。独立事業体が会社である場合は、会社の株主である共有者間で、合意された保有株式の価額に従い、得られた利益を配分できる。

3. どの当事者が裁判所に訴訟を提起するか、訴訟費用を負担するか、さらに裁判所により裁定された損害賠償額および訴訟費用をどのように取り扱うか

あらゆる共有特許権者は、特許権を行使し、裁判所に侵害訴訟を提起する権利を有する。ただし、適切な場合は、特許発明の無許可の実施を監視および規制する一義的責任をどの共有者が負うかについて、さらにどの共有者が訴訟費用を負担するか、またはいかにして訴訟費用の資金を調達するかについても合意すべきである。裁判所により裁定された訴訟費用および損害賠償額はまず、事件の訴追および手続遂行の実費の支払いまたは弁済に充当され、残った金額（ある場合）は各共有者の持分に応じて配分されるというのが、一般的な規定である。あるいは、残った金額は将来の訴訟（第三者による当該特許の無効もしくは取消請求を含む）の資金として、または特許権の維持年金を支払うために、信託口座に預けることもできる。

4. どの当事者が特許権の維持費用を負担するか

共有契約において、特許出願から特許権付与までの手続費用、および特許権を維持するための費用（維持年金の支払いや、第三者による無効または取消請求に対する防御費用を含む）を分担する方法について定めるべきである。また、年金

を支払う、または年金の支払いを指示するなど、特許権の維持手続に一義的責任を負う共有者を指定しておくことも重要である。

5. 共有者間の紛争の解決方法

共有者が異なる国に存在する場合は、契約の準拠法および法域を規定しておくことが望ましい。あらゆる国内法を選択できるが、裁判制度において最高水準の公平性と効率性を維持する法域を選択する方がよい。裁判外紛争解決手続

(ADR) に関する規定を含めることも、より短期間で費用効率の高い方法により共有者間の紛争を解決する代替手段として有効である。

結論として、成果および発明の共同創出が予想される研究開発に向けて共同研究を開始する前に、共同研究者たちはまず創出される知的財産に関して意向を十分に反映した文面で、明確に定義された共有契約を締結すべきである。

■ 参考情報

- 1 1983年特許法第18条(3)項
- 2 1983年特許法第22条
- 3 1983年特許法第39条および1986年特許規則の規則34
- 4 1983年特許法第40条
- 5 1983年特許法第41条(2)項
- 6 1983年特許法第25条および1986年特許規則の規則24
- 7 1986年特許規則の規則24
- 8 1983年特許法第55条(1)項および1986年特許規則の規則43

(編集協力：日本技術貿易株式会社)