

香港における特許権の共有と共同出願

Spruson & Ferguson

(Hong Kong 支所)

Robert Jackson



Robert 氏は Spruson & Ferguson における特許実務のシニアアソシエイト。サンノゼ州立大学で化学専攻の学士号を取得し、マサチューセッツ工科大学で大学院の学位を取得し、さらにサフォーク大学法学部で法科大学院を修了している。米国でのバイオテクノロジー創業や大学の専攻での経験が、彼のクライアントの知財ニーズを捉え、その知財を保護し、強化するための最善の戦略についての深い洞察を提供するという仕事に活かされている。

序文

香港の法律に基づき、特許権の共有から生じる重要な潜在的問題がいくつか存在する。これらの問題を慎重に検討および処理しなければ、ややこしい事態を招くおそれがある。

香港特許条例（以下、「特許条例」）第 54 条および第 85 条は、特許権および特許出願の共有者の権利について定めている。第 54 条は英国特許法第 36 条を法的基盤としており、第 85 条は英国特許法第 66 条を法的基盤としている。

特許権の共有

特許条例第 54 条は、特許権の共有者間の合意により、特許条例に定められた共有に係る規定を変更できると定めている。

第 54 条(1)項と(2)項の規定に従い、特許権または特許出願が共有される状況において、別段の合意がない場合、各共有者は当該特許権の平等かつ不可分の持分を与えられると共に、他の共有者の同意なしに、または他の共有者に説明する必要なく、当該発明を実施する権利を与えられる。

それゆえ、香港特許権の共有者は他の共有者の同意なしに、自由かつ独自に香港において特許製品の製造、使用、販売申込み、販売または輸入を行うことができる。いずれかの共有者が特許製品の販売から得た収入は、他の共有者と分配する必要はない。

したがって、特許権の各共有者は、特許製品の販売または商業利用を通して当該特許権の他の共有者と競争する権利を有する。

共有特許権のライセンス供与

ただし、第54条(3)項の規定に従い、各共有者は他の共有者の同意がない限り、当該特許権に基づくライセンスを供与する、または当該特許権の持分を譲渡する、もしくは抵当に入れることはできない。

この第54条(3)項は、いずれかの共有者が非製造業者や特許管理会社のように特許権を商品化その他の方法で自ら実施できない場合には、重大かつ複雑な事態を招くおそれがある。

こういった事態は、共同研究または受託研究契約などの結果として、学術または政府機関と民間企業との間で特許権が共有される場合に生じやすい。このような場合、第54条(3)項に従い、学術または政府機関の共有者は、民間企業の共有者の同意がない限り、取引または開発パートナーに当該特許権をライセンス供与することを禁じられる。民間企業の共有者はかかる同意を留保できるため、当該特許権を独占的に商業利用できる上に、ライバル企業による当該特許権の使用も阻止できる。

第54条(4)項の規定に基づき、発明の実施に必要な、発明の本質的要素に係わる手段をいずれかの特許権共有者に供給するあらゆる者、および当該手段の供給は、侵害から保護されている、つまり第74条に基づく寄与侵害とはみなされない。第54条(4)項は、かかる行為が侵害には当たらないと規定している。それゆえ供給業

者または納入業者がいずれかの共有者に提供する特許製品の本質的要素の販売は、当該特許権の侵害とはみなされない。

共有特許権の処分

第54条(5)項の規定に基づき、いずれかの特許権共有者が他者に対して特許製品を譲渡した場合、当該他者および当該他者を通して権利を主張する者は、単独の特許権所有者により譲渡された場合と同様に当該製品を取引する権利を与えられる。したがって、いずれかの共有者が（販売または贈与などにより）譲渡した特許製品の受領者は、本来ならば他の共有者により提起される可能性のある侵害訴訟から保護される。

香港特許権または特許出願は香港における動産であるため、いずれかの共有者が死亡した場合、当該共有者の特許権の持分は、他の共有者ではなく、当該共有者の権利承継人に移転する。第54条(6)項に従い、第54条(1)項または(2)項のいずれの規定も、故人の受託者もしくは人格代表者の共通の権利もしくは義務、または彼らの権利もしくは義務自体には影響を及ぼさない。

第54条の規定は、特許出願および特許権の双方に適用される。

共有特許権の権利行使

共有特許権の行使は第85条(2)項に定められており、この規定に基づき、いずれの特許権共有者も他の共有者の同意がない限り、当該特許権の被疑侵害に関して訴訟を提起してはならない。訴訟が提起される場合、他の共有者は当該訴訟の当事者にならなければならない。他の共有者が第85条(2)項に従い被告になる場合、彼らは当該訴訟に出頭および参加しない限り、いかなる費用も支払う義務はない。

結論

上記に提起された多くの問題を考えると、共同研究から生まれる共有特許権に関して契約を締結する当事者は、当該契約の影響について十分に検討することが望ましい。共有に係る制定法の規定のみに依存すると、実務上、当事者間で互いに意に沿わない結果を生じるおそれがある。そのため、基本契約において当事者は技術の実施に関する権利の詳細を明確に定義し、互いに合意する必要がある。

なお、本記事はあくまで一般的な情報を示すものであり、特定の事象に関する法的な見解ではない。共有特許権の行使に関して何らかの行動を起こす前には、専門家の助言を求めるべきである。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)