

韓国における共同特許出願および共有特許権に関する留意点

河合同特許法律事務所

河榮昱



河合同特許法律事務所は、1961年の創立以来、数多くの知的財産権の権利獲得および維持管理を行っており、知的財産権の出願、審判および訴訟業務の他、知的財産権における侵害事件の法律諮問や紛争調整など、多様な事件を処理しつつ蓄積してきた本事務所の経験とノウハウにより顧客に様々なサービスを提供している。所長である河榮昱は、1990年に Franklin Pearce Law Center にて法学博士学位を取得した、国際派弁護士および弁理士である。

1. 序論

最近、企業と企業、企業と大学（研究所含む）、または企業と大学と政府間の共同研究契約による研究開発が活発に行われており、その研究結果物について共同で特許出願することにより共同で特許権を取得するケースが増えている。こうした共同所有の特許権に対する処分および移転に関して、各所有者間に特約が存在する場合はその特約が優先されるが、特約がない場合には現行の特許法上に設けられた規定が適用される。一方、韓国の特許法では共同所有の特許権については「共有」特許権と呼んでいる。一見、その性質が民法上の「共有」と同じものと見られがちだが、韓国特許法は共有特許権において民法における共有の中核的要素である持分権処分の自由を制限しているため、民法上の共有と同じ意味と見ることはできない。本稿では、かかる共同特許出願および共有特許権に関する留意点について論ずる。

2. 共同特許出願および共有特許権に関する留意点

(1) 出願時の留意点

特許を受ける権利が共有の場合、共有者全員が共同で特許出願を行わなければならない（特許法第44条）。これに違反した場合、特許出願の拒絶理由となり（特許法第62条）、特許後は特許権の無効事由となる（特許法第133条第1項）。

(2) 放棄時の留意点

共同特許出願を取り下げたり放棄しようとする場合、共同出願人全員が行わなければならない（特許法第11条）。

一方、特許権の設定登録後は、共有特許権者の1人は単独で自らの持分を放棄することができ、この場合、他の共有者がその持分の割合に応じてこれを取得する（民法第267条）。

(3) 実施権設定時の留意点

特許権が共有の場合、各共有者は他の共有者全員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たり通常実施権を許諾することができない（特許法第99条第4項）。

(4) 特許権移転時の留意点

特許を受ける権利が共有の場合、各共有者は他の共有者全員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（特許法第37条第3項）。特許権が共有の場合、各共有者は他の共有者全員の同意を得なければその持分を譲渡したりその持分を目的とする質権を設定することができない（特許法第99条第2項）。なお、特許を受ける権利に対する質権設定は不可能である（特許法第37条第2項）。

ただし、無権利者に対して特許を受ける正当な権利を有する者が該当特許権の移転を請求する場合において、該当特許権が共有特許権であれば、共有特許権における無権利者の持分を移転することになるが、この場合は他の共有者の同意を得なくともその持分を移転することができる（特許法第99条の2第3項）。

3. 共有特許権の実施および権利行使について

(1) 特許権の実施

特許権が共有の場合、各共有者は契約により特に約定した場合を除き、他の共有者の同意を得ることなくその特許発明を自らが実施できる（特許法第99条第3項）。そのため、複数の特許権者のうち、ある特許権者の持分が少なくても、他の特許権者の同意なく特許発明全体を実施することができる。すなわち、共有特許権の場合、特許権に対する実施権の設定、特許権の持分移転などには制約があるため、第三者を介した実施には制限があるが、自己実施の場合は特許発明の実施に制限がない。

(2) 特許権の行使

特許法には共有者全員が審判を請求しなければならないという規定が明文化されている（特許法第11条第1項第6号）が、訴訟については明文化されていない。よって、共同特許出願に対する審決取消訴訟において、共同出願人のうち1人が単独で訴えを提起できるかについて、また、共有特許権に基づく侵害差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟などにおいて、共同特許権者のうち1人が単独で訴えを提起することができるかについては学説が分かれている。このうち、共同特許出願に対する審決取消訴訟の場合では最近次のような判例が出ている。

・共同特許出願に対する審決取消訴訟の場合

韓国の特許法院は、共同特許出願が拒絶査定不服審判で棄却審決され、これに対して共同出願人のうちの1人のみが特許法院へ審決取消訴訟を提起した事件において、共同出願人全員が訴えを提起しなければならないのではなく、単独で訴えを提起できると判示した（特許法院 2017.1.26.宣告 2016HEO4160 判決）。具体的な判決の論拠として、共同特許出願ないし共有特許権に対して、特許法の他の規定や本質に反することのない範囲内では民法上の共有の規定が適用され得るという点を挙げている。

上記判例によって、共同特許出願に対する審決取消訴訟の場合は共有者のうち1人のみによる訴えの提起が可能という点が明らかになった。

- ・共有特許権に基づく侵害差止請求訴訟の場合

特許権が共有の場合、特許権者のうちの1人が自らの持分権に基づいて単独で特許権全体に対する侵害差止請求訴訟を行うことができるかについては、学説が分かれている。韓国民法第265条ただし書の規定における保存行為に該当するため各自単独で請求可能という見解はあるが、該当侵害差止請求訴訟の既判力が訴訟を提起した当事者のみに及び、他の特許権者には及ばないため、同一人を相手に再度侵害差止請求訴訟が提起される可能性もあり、問題があると思われる。

共有特許権の場合、特許権者各々が自らの持分権に基づいて侵害差止請求訴訟を行うことができると見るが、訴訟告知制度（韓国民事訴訟法第84条）を用いて他の特許権者を最初の訴訟に参加させておくことが、紛争を一回で解決する、また訴訟経済などの見地から妥当と思われる。

- ・共有特許権に基づく損害賠償請求訴訟の場合

特許権が共有の場合、特許権者のうち1人が特許侵害の損害額全額を損害賠償請求できるかについては、学説が分かれている。韓国民法第409条の不可分債権の法理によって、特許権者のうち1人が単独で損害額全部に対して賠償請求を行えるという見解があるが、損害賠償請求権は金銭債権且つ可分債権であるため、特許権者各々は自らの持分割合による損害額のみを請求できると見るのが妥当と思われる。

4. 共有特許権に関する最近の判例および法規の動向

最近、韓国の大法院の判例では、共有特許権に対する分割請求が可能と判示した（大法院 2014.8.20.宣告 2013DA41578 判決）。具体的な判決の論拠として、特許権の共有者相互間に利害関係が対立している場合などに、その共有関係を解消するための手段として各共有者に民法上の共有物分割請求権を認めても、共有者以外の第三者によって他の共有者の持分の経済的価値に変動が生じると見るのは難しいため、特許法第99条第2項および第4項に反さず、別途分割請求

を禁止する特許法の規定もないという点を挙げている。ただし、特許権は、その性質上、各共有者に特許権を与える方式の現物分割を認めれば、1つの特許権が事実上内容が同じ複数の特許権に増加するという不当な結果を招くことになるため、特許権の現物分割は許容されず、特許権に対して競売による代金分割が可能と判示している。

先の特許法院 2016HEO4160 判決と同様に、大法院 2013DA41578 判決でも特許法の明文規定や特許権の本質に反さない限り、共有特許権について民法上の共有に関する一般規定が適用されると解釈している。上記判例の論旨に鑑みると、未だ明示的な判例が出ていない共有特許権に基づく侵害差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟などにおいてもこれと同様の法理で判断され、特許権者のうち1人が単独で訴えを提起できると見る可能性が高いと思われる。

一方、共有特許権の持分移転、実施権設定の場合は、特許権者のうち1人が単独でこれを行うことができず、他の特許権者全員の同意を得なければならない。2015年にこうした持分権処分の制限を緩和しようと特許法改正法律案が国会に提出されたが、これを許容する場合、競争企業の過度な増加を招き、中小企業が被害を受ける可能性もあるという指摘により成立に至らなかった。そのため、現在は共有特許権の持分移転、実施権の設定は特許法の明文規定により厳格に制限されているのが実情である。

以上

■参考情報

韓国特許法

[http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95/\(20170922,14691,20170321\)](http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95/(20170922,14691,20170321))

特許法院 2017.1.26.宣告 2016HEO4160 判決

http://glaw.scourt.go.kr/wsjo/panre/sjo100.do?contId=2228212&q=2016%ED%97%884160&nq=&w=yegu§ion=yegu_tot&subw=&subsection=&subId=&csq=&groups=&category=&outmax=1&msort=&onlycount=&sp=&d1=&d2=&d3=&d4=&d5=&pg=0&p1=&p2=01&p3=&p4=&p5=&p6=&p7=&p8=&p9=&p10=&p11=&p12=&sysCd=&tabGbnCd=&saNo=&joNo=&lawNm=&hanjaYn=N&userSrchHistNo=&poption=&srch=&range=&daewbyn=N&smpryn=N&tabId=

大法院 2014.8.20.宣告 2013DA41578 判決

http://glaw.scourt.go.kr/wsjo/panre/sjo100.do?contId=2152858&q=2013%EB%8B%A441578&nq=&w=yegu§ion=yegu_tot&subw=&subsection=&subId=&csq=&groups=&category=&outmax=1&msort=&onlycount=&sp=&d1=&d2=&d3=&d4=&d5=&pg=0&p1=&p2=01&p3=&p4=&p5=&p6=&p7=&p8=&p9=&p10=&p11=&p12=&sysCd=&tabGbnCd=&saNo=&joNo=&lawNm=&hanjaYn=N&userSrchHistNo=&poption=&srch=&range=&daewbyn=N&smpryn=N&tabId=

(編集協力：日本技術貿易株式会社)