

中国における特許権の共有と共同出願

北京天昊聯合知識産権代理有限公司

麦 善勇 (Toby Mak)



北京天昊聯合知識産権代理有限公司は中国国家知識産権局（SIPO）に指定された涉外知的財産権代理事務所として、国内外のクライアントの知的財産権業務を代理している。著者の麦 善勇氏は、無機化学、半導体材料分野の化学博士号を持つ弁理士であり、中国以外に英国の弁理士資格も有している。

不動産のような他の形式の財産権と同様、特許権も複数の所有者による共有が可能な財産権、より具体的に言えば知的財産権である。ただし、特許権は無形財産権であるため、この問題を取り扱う際に実務家が承知しておくべきいくつかの特別な問題が存在する。これらの問題を取り上げると共に、著者が考える中国におけるベストプラクティスについて助言する。なお、本書において別途に指定されない限り、「特許権」に適用される実務は、「特許出願」にも適用される。

特許権が複数の事業体により共有される理由

今日の経営環境において、複数の事業体が参加する共同研究や受託研究は、一般的なビジネス手法である。その過程において、複数の事業体の従業員たちが発明に貢献することもある。それゆえこのような従業員たちは、当該発明の発明者である。特許権を含む、発明に関する権利を得る資格がかかる発明者から生み出された場合、特許権はこれらの発明者の雇用主である事業体に帰属する。実際、中国特許法（第8条）は、別段の契約がない限り、このような状況において特許権はその発明に貢献した全ての事業体に帰属すると定めている。主としてこのような状況において特許の共有が生じると思われる。

もちろん、特許権の共有が求められる状況は他にも考えられる。例えば、大学は認知度を高めるために特許権者として名前を記載されることを望むだろう。

特許権の共有は一般的には望ましくない

時間の経過に伴い共有者の事業目的が変化していくこともあるため、国を問わず、特許権の共有は一般的には望ましくない。事業目的が変化したために特許権への関心を失ったいずれかの共有者の不作為により、以下の事態を招くおそれがある。

- 1) 特許権が失効する
- 2) 特許権を行使できなくなる
- 3) 譲渡などにより特許権を収益化できなくなる

とりわけ共有の特許権からライセンス料が生じる場合、会計監査上も問題が多い。このような問題がきっかけとなって、共有者のパートナーシップにひびが入ることもある。

さらに破産などにより、いずれかの共有者が解散する場合はどうなるだろうか。残された共有者にとって、ライバル企業が承継や倒産処理手続により解散した共有者の持ち分を取得することは受け入れがたいであろう。

上記の問題は、米国および欧州を含む様々な国でもよく見られる。中国において状況をさらに悪化させているのは、契約による別段の規定がない限り、それぞれの特許権の共有者が他の共有者の同意を得ずに第三者に特許権をライセンスすることができることである。つまり、共有契約の文面を慎重に作成しなければ、いずれかの共有者のライバル企業が他の共有者から中国特許権のライセンスを受けることが可能になる。著者が理解するところでは、このような中国特許法の規定は、特許のライセンス供与の際に全共有者の同意を義務づける多くの国の特許法とは正反対である。

その一方で、上記 1)から 3)の問題は、中国は米国や欧州と同じなのだろうか。

本書の以下の項目では、上記の問題に関する中国の現状について、さらに付随するリスクを軽減する対策について詳細に述べていく。

共有特許の権利を処理する際の法的根拠

特許法第15条1項は、別段の契約がない限り、それぞれの特許権の共有者は他の共有者の同意を得ずに、特許権の非独占的ライセンスを第三者に与えることができる」と定めている。この規定は、世界の他の多くの国の特許法における基本姿勢とは正反対であるため、この点について後でもう一度触れる。

特許法第15条2項は、上記第15条1項に定められたライセンス供与を除き、特許の権利の処理には全ての共有者の同意が必要であると定めている。中国特許審査指南（GPE）の第I部第1章第4.1.5項は、かかる権利の処理には以下のものが含まれると定義づけている。

- 特許出願
- 全共有者の代理を務める特許代理人の任命
- 優先権を含む、特許権の譲渡
- 特許出願の取下げ、優先権主張の取下げ
- 特許権の放棄

注意すべき点として、中国における特許権の維持年金の支払いは、たとえ無関係な第三者であっても、あらゆる者により行うことができる。実際、付与された特許権を年金の支払いによって維持することは、上記のGPEに規定された権利の処理には含まれていない。

特許権または特許出願の維持に必要な様々な書類は、全共有者の署名を必要とする

このような書類には、以下のものが含まれる。

- a) 委任状
- b) 譲渡証
- c) 特許権を放棄する、または特許出願を取り下げる宣言書

上記の書類は特許の権利の処理に関係するため、これらの書類に全共有者の署名を義務づけるのは合理的である（GPE 第I部第1章第4.1.5項）。しかし、官庁の煩雑な手続などのため、全ての共有者の署名を得るのは必ずしも容易とは限らない。特許権の放棄宣言書への署名がなくても実際に特許権が維持されるだけであるが、委任状または譲渡証への適時の署名を得られない場合、特許権の放棄に結びつくおそれがある。例えば、著者が以前に取り扱った特許出願において、中国国家知識産権局（SIPO）により設定された提出期限までに委任状への全ての共有者の署名が得られなかったために、特許出願が（強制的に）放棄されたことがあった。

譲渡証の場合、全共有者の署名を得られなければ、譲渡証をSIPOに登録できないことを意味するため、その譲渡は中国において法的効力を生じない。これは悲惨な結果を招きかねない。例えば、その特許権が売却される場合、このような状況で譲受人が共有者たちに支払いをするとは考えられない。

1名の共有者だけでも、中国の裁判所において特許を権利行使できる

侵害が発生した場合、特許権の共有者の全てが侵害訴訟を起こす意思があるとは限らない。例えば、それぞれの共有者によって被った損害額が異なる場合もあり、一部の共有者には訴訟を起こす資金がない場合もある。幸いにも中国の裁判所では、1名の共有者だけでも中国特許権を行使することが可能である。

上記に述べたように、特許法第15条に従い、特許権を処理するには全共有者の同意が必要である。厳密に言えば、このような権利の処理には特許権の行使、すなわち侵害を理由に他者を提訴することも含まれると思われる。しかし、「中華

人民共和国の民事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈（2015年）」の第74条は、「訴訟への参加は望まないが、自己の実質的権利の放棄を拒否する当事者は、共同原告として追加されるものとし、当該当事者の訴訟への欠席は、その事件に関する人民法院の審理および判決には影響を及ぼさない」と述べている。すなわち、いずれかの共有者が侵害訴訟への参加を拒否する場合、中国の裁判所はこの共有者を共同原告として追加し、訴訟を継続できる一方で、裁判所の判決は訴訟への参加を望まない共有者の欠席による影響を受けることはない。最高人民法院の解釈は支配的な力を有するため、中国では特許権の共有者の1名だけでも中国の裁判所に侵害訴訟を提起することが可能である。

しかし、この解釈は、訴訟に参加しない共有者が被告に対する主張にとって不利な資料および情報を提供するなどして、訴訟に参加する他の共有者の足を引っ張ることを禁じるものではない。

共有のリスクを軽減する方法

上述したように、中国においては、特許権の共有者の1名だけでも共有中国特許権を行使できる。

その一方で、他の不利な点を考慮すると、特許権の共有によるリスクと問題を回避する最善の方法はとにかく共有を回避することであるというのが、著者の見解である。ただし、それには共有者間における実質的な交渉が必要であることを理解していただきたい。共有者の間で合意に達しなければならず、場合によっては金銭的補償や、単独で特許を所有する合併会社の設立さえも必要となることもある。このような交渉は面倒でうんざりすることが（圧倒的に）多い。商業上の規制もあるため、結局は特許権を共有することになるかもしれない。

特許権の共有が求められる（さらに共有を回避できなかった）場合、共有契約に以下の規定を盛り込むことが推奨される。

- 特許権をライセンス供与する場合は、全共有者の同意を必要とする。この規定により、共有者 A の同意なしに、または共有者 A が知らないうちに、共有者 A のライバル企業が他の共有者から当該特許のライセンスを受けることを防止できる。
- 全ての共有者は、少なくとも委任状を含む、特許権を維持するために必要な所定の書類に適時に署名する義務を負う。この規定に関して、次のような手順を定めることができる：最後に知らされた共有者の住所に書類を送付する；署名済み書類が所定の期間内（例えば 2 か月以内）に返送されない場合は、共有者のうちの 1 名が署名していない共有者の代わりに当該書類に署名する権限を与えられる。
- いずれかの共有者が解散する場合、この共有者の当該特許権の持分は、残りの共有者の間で平等に分配される。

以上

(編集協力：日本技術貿易㈱)