

## シンガポールにおける特許権の 共有と共同出願

Spruson & Ferguson

Dr. Lee Morrisroe



1887年創立のSpruson & Fergusonはアジア太平洋地域で最大級の知的財産サービスプロバイダであり、アジア太平洋地域を代表する特許事務所としてオーストラリア、シンガポール、マレーシア、中国、インドネシアそしてタイにオフィスを構えており、350名以上のスタッフを有しています。シンガポールの特許弁理士であり、オーストラリアとニュージーランドの特許弁理士、オーストラリアの商標弁理士でもあるDr. Lee MorrisroeはSpruson & Fergusonのシンガポールオフィスの所長であり、主にバイオテクノロジー、ライフサイエンス、医薬の分野において特許出願から権利行使まで幅広い業務経験を有しています。

### 序文

知的財産の保護および管理は、ほぼ全ての企業にとって、とりわけ技術開発に力を入れている企業にとって重要性を増している。こういった企業の多くは、発明、開発、評価および実施といったあらゆる側面を単独で管理するのは難しいことを理解しており、このような業務が外部に委託されることも多い。その場合には、知的財産の状態が各当事者の真の意図を反映できるように、さらに業務の委託者が正当な権利を確保できるように、業務の受託者との関係を適切に調整することが極めて重要である。あるいは代替手段として、企業が他の会社との対等な立場による共同研究または合併事業を選択する場合もある。

共同研究は、そこから生み出される知的財産権の所有および実施（新しく開発された権利から利益を得るために必要な既存の権利の実施を含む）に関して、重要な複数の法的問題を引き起こしている。

### 特許権の共有

特許権の共有は一般的に行われていることであり、複数の個人により創出された発明、複数の企業による共同研究、または複数の当事者間で特許権を共有する具体的な契約の結果として特許権の共有が生じる。ただし、かかる共有の形態

は、最初に所定の問題について対処しない、または明確にしない場合には複雑な事態を招くおそれがある。

特許権の共有者は、自分たちが希望する権利および責任の形態および分担について自由に合意することができる。このような事前の取決めがない場合、シンガポール特許法は基本姿勢として、次のように規定している：別段の合意がない限り、単一の特許権が複数の者に付与された場合、かかる共有者はそれぞれ当該特許権に関して平等かつ不可分の持分を与えられる<sup>1</sup>。つまり以下のことを意味する。

- a) 各共有者は他の共有者の同意を必要とせずに当該権利を使用できる。すなわち、1名の共有者が他の共有者に反対しても、他の共有者は反対者の同意を必要とせずに当該権利を使用できる<sup>2</sup>。この規定は必ずしも、当該権利の使用が第三者の権利を侵害しないという意味ではない。このような使用から得たあらゆる利益について、他の共有者に補償する必要はない。
- b) いずれの共有者も、他の全ての共有者の同意がない限り、当該権利の自己の持分をライセンス供与する、譲渡する、または抵当に入れることはできない。それゆえ、1名の共有者が第三者へのライセンス供与により当該権利を使用したいと望む場合、このライセンス供与について合意に達することが重要である<sup>3</sup>。譲渡をする場合に、当該共有者がまず自己の持分を他の共有者に提供しなければならないという要件はない。しかし、この持分は実際上は、他の共有者に譲渡されることが多い。なぜならば自己の持分の譲渡を希望する共有者は他の共有者の同意を得なければならず、他の共有者は同意を与えることを拒否できるからである。
- c) 1名の共有者が死亡した場合、当該共有者の持分は、他の共有者ではなく、当該共有者の遺産管理人に移転する<sup>4</sup>。

特許法第46条は、共有者の権利および義務の基本的枠組みだけを規定しているため、実際には不十分なことが多い。したがって共有者は、各共有者の権利と義務を明確に定める共有者間の契約のみに基づいて関係を結ぶべきである。共有者間の契約において、共有財産権者としての共有か（そうであるなら、それぞれの持分）、合有財産権者としての共有かを示すべきである。

シンガポールでは法律上、あらゆる特許権または特許出願は動産である<sup>5</sup>（債権ではない）。動産としての特許権の共有は、合有財産権者としても共有財産権者としても可能である。

合有財産権とは、各共有者が所有する持分を示すことなく、当該財産の権利全体が同時に全ての共有者に帰属する共有である。合有財産権者は単一の集合体とみなされる。合有財産権は、生存者への権利の帰属の原則を生じる。つまり1名の合有財産権者が亡くなった場合、その持分は残りの合有財産権者に移転する。

共有財産権とは、共有者が独立の持分を保有する共有である。それゆえ、共有財産権者は財産に関して、独立しているが不可分の持分を所有すると考えられている。共有財産権者は、各自の持分を単独で処理することができ、1名の共有財産権者が亡くなった場合、当該共有財産権者の持分はその遺産となる。

動産が複数の者に付与される場合、相反する指示がない限り、共有者は合有財産権者とみなされるというのが原則である。いずれかの合有財産権者が自己の持分を一方的に処理しようとする場合、その合有財産権は「分離された」とみなされ、共有財産権が生じる。

シンガポールにおいては、別段の合意がなければ、複数の者に付与された特許権は平等の持分で共有者に共有されるというのが、特許権の共有に対する基本姿勢である。

## 共有者による侵害訴訟手続

特許法第73条は、侵害訴訟に関する共有者の立場について定めている。第73条(2)項は、各共有者が独自に侵害訴訟を提起する法上の権利を与えているが、他の共有者が当該訴訟の当事者、少なくとも名目上の当事者となることを条件としている。ただし、他の共有者は、自己が被告とされた場合は、当該手続に出頭しない限り費用の支払い義務を負わない。この条項は、全ての特許共有者に対して、いずれかの共有者により提起された侵害訴訟について知らせることを目的とする。

この条項は2つの主要な問題を防止できるため有益である。第一に、1名の共有者が単独で知的財産権を防御でき、第二に、他の共有者が参加を望まない侵害訴訟に巻き込まれなくて済む。

## 放棄

特許法第40条は、特許権の放棄について規定している。この条項に基づき、特許の所有者はいつでも当該特許権の放棄を申し出ることができる。ただし、放棄を申し出る通知が効力を生じるのは、当該所有者が他の共有者に対し、当該特許権を放棄する意思を3か月以上前に通知しており、他の共有者が当該特許権の放棄による影響を受けない場合、または当該特許権の放棄に反対していないことを当該所有者が表明する場合に限られる。

## 共有に関する考察事項

特許権の共有者の間で別段の合意がなされる場合を除き、かかる共有者は当該特許権に関して平等の持分を有し、相互に同意を得ることなく自己の利益のために当該特許権を実施できる、と法律は規定している。ただし、他の共有者の同意がない限り、1名の共有者が当該特許権に基づくライセンスを付与する、または自己の持分を譲渡することはできない。

以下の事例から問題がどのように生じるかを理解することができる。

プロジェクトで共同研究を行った2名の共有者は、自分たちの関係が相互に平等の利益をもたらすと期待していた。この事例における当事者は以下のいずれかに該当する。

1. 自分たちの共有特許権について規定する契約を結んでいなかった。
2. 契約を結んでいたが、各自の共有特許権について規定していなかった。

特許法第46条に従い、以下の疑問が持ち上がる。

1. 一方の特許権共有者は、他方の共有者の同意を得ずに、当該特許発明を実施できるのか？  
できる。
2. 一方の特許権共有者は、他方の共有者の同意を得ずに、当該特許権における自己の持分を譲渡できるのか？  
できない。
3. 一方の特許権共有者は、他方の共有者の同意を得ずに、当該特許権のライセンスを付与できるのか？  
できない。

一方の共有者は、製造、マーケティングおよび販売能力を備えた大企業Aである。他方の共有者は、A社の製造、マーケティングおよび販売能力を持ち合わせていない中小企業Bである。

特許法第46条に基づき、両社は相手方の同意を得ずに当該特許発明を実施できる。しかし、そうする能力を持っているのはA社だけである。この場合、B社は他社にライセンス供与するためにA社に許可を求める。しかし、A社にとってライバル企業が増えることになるため、A社はこの要求を拒否する。

このシナリオにおいて、A社とB社は自分たちの共有関係が相互に平等の利益をもたらすと期待していた。実際には、A社が特許権の利益全てを獲得し、B社にとって利益はない。

この事例から分かるように、共同研究者は契約を結ぶ際に、共有知的財産を所有する方法（例えば、共有財産権者としての共有か、合有財産権者としての共有か）、共有知的財産を保護、権利行使、防御、管理および商品化する方法、さらに商品から得た利益を配分する方法について、詳細な規定を契約に盛り込む必要がある。かかる契約において、更新料の支払い、侵害者の訴追および取消または強制実施権の阻止に対する責任についても定めるべきである。加えて、譲渡、ライセンス供与、損害賠償または補償から得たあらゆる金額の配分方法についても規定する必要がある。

### 共有以外の選択肢

共有は最初から明確な取決めをしないと問題が多いため、独立した単独事業体に知的財産を所有させることを検討する方が望ましい場合もある。そうすることによって、当事者の関係および商業目的に沿った適切な知的財産権を各当事者に与えることが可能になる。かかる単独事業体は、ライセンス供与および権利行使を含めた、共有特許権の所有および管理目的を満たしてくれるだろう。

かかる事業体を設立する際に、各当事者は、当該事業体の運営に関して、またはいずれかの共有者による当該事業体の持ち株売却の可能性に関して潜在的な問題を明らかにするため、設立文書において予防措置または特別な取決めを含めることもできる。

### 結論

#### 計画が肝心

上記の考察に照らし、特許権の共有を考えている企業は、共有が最適な選択肢かどうかを慎重に検討する必要がある。共有を予定している当事者にとって、上

記に概説した複雑な問題および結果を熟考することが何より大切である。「既定の標準的な」共有の取決めでは、予期せぬ不公正な結果を招くおそれがある。各自の知的財産共有権に関する包括的な契約上の取決めを慎重に計画することによって、将来に生じる不快な予期せぬ問題を回避できる。このような取決めにおいて、持分の配分；共有知的財産権の使用と実施の条件；共有知的財産権の管理；商品化による利益の配分；知的財産権のライセンス供与または譲渡に対する責任と能力；および知的財産権の行使に関する規定を盛り込むことができる。いずれにしても、各共有者の権利が特許権から利益を得る各自の能力を損なうことのないよう、特許権共有者は適切な措置を講じなければならないことは明白である。

#### ■ 参考情報

- 1 シンガポール特許法第 46 条(1)項
- 2 シンガポール特許法第 46 条(2)項
- 3 シンガポール特許法第 46 条(3)項
- 4 シンガポール特許法第 46 条(6)項
- 5 シンガポール特許法第 41 条(1)項

(編集協力：日本技術貿易㈱)