

タイにおける共同特許出願および共有 特許権に関する留意事項



CHAVALIT & ASSOCIATES LIMITED Kallayarat Chinsrivongkul

CHAVALIT & ASSOCIATES 事務所は、2005年に設立した SCL Law Group の一員であり、商標、特許、著作権等の知的財産に関する法律サービスを提供している。Kallayarat Chinsrivongkul は、1995年に Franklin Pierce Law Center にて知的財産修士号を取得した、主に特許を専門とするパートナー弁護士および弁理士である。

1. 序論

タイ特許法仏歴 2522 年（西暦 1979 年）（特許法）に基づき、特許出願は複数の所有者（共有者）により共有できる。各共有者は、別段の合意がない限り、第 36 条および第 37 条に基づく特許権を自由に行使することができる。ただし、全ての共有者の権利を守るため、いくつかの例外が設けられている。すなわち、特許権の移転、ライセンス供与、放棄またはクレームの削除が行われる場合には、全共有者の同意が義務づけられている。これにより、意図される変更に関し全共有者が同意していることが保証される。

2. 特許を受ける権利（特許法第 15 条）

発明および意匠が複数の者により共同で創出された場合、彼らは当該特許、実用新案および意匠を共同で出願する権利を与えられるため、発明の創出に関与した共同発明者は当該発明の所有者として登録されることになる。いずれかの共同発明者と連絡がつかない、または連絡手段が絶たれている場合、当該共同発明者に代わり他の共同発明者が特許を出願することができる。

いずれかの共同発明者が、出願時には当該特許出願人になることを望まずに、後に出願人になると決断した場合、当該共同発明者は特許権付与の前であればい

つでも、当該出願にかかる追加の請求により出願人になることができる。ただし、特許権が付与された後は請求することができない。

いずれかの者が出願後に共同発明者になると決断した場合には、タイ知的財産局（特許庁）の担当官は当該特許を受ける権利の共有の請求について検証する必要があるため、状況はさらに複雑になる。この請求の有効性を判断するため、担当官は当該特許発明に関与した全ての者を特許庁に召喚する。担当官は出願人および共同発明者との面談を要求し、参考資料として追加書類の提出を要求することができる。特許出願にかかる特許を受ける権利の共有の請求を認めるかどうかの判断は、特許庁長官に委ねられる。

特許法第 11 条に従い、発明者が会社の従業員である場合、特許を受ける権利は会社に帰属する。

以下に示す例は、タイにおいて共有者（企業 A および企業 B）により提出された特許出願に関するものである。

3. 特許出願の放棄

特許出願の係属中、A 社（当該特許発明の所有者）が当該特許出願の継続を断念したい場合、A 社は出願放棄申請を特許庁に提出することができる。あるいは別の選択肢として、A 社は自己の出願に係る権利を B 社に譲渡することもできる。この場合、譲渡の登録を特許庁に申請しなければならない。譲渡証には双方の当事者による署名が必要である。

4. 特許権付与前の侵害者への通知

特許法第 35 条の 2 に基づき、特許出願が係属している間、当該特許権の侵害は認められない。そのため、出願人は侵害行為を阻止するために侵害訴訟を提起

することができない。この状況で唯一認められる訴訟に向けた対応は、共有者（A社またはB社のいずれか）が侵害者に警告状を送付することである。警告状の送付は、特許権が付与された際に共有者が侵害者に損害賠償を請求する根拠となる。

5. 特許権

第36条（使用、販売、販売目的の保有、販売申込みまたは輸入）および第37条（特許表示）に基づき、共有者であるA社およびB社は付与された特許権に係る特許発明を独自に実施できる。

6. ライセンスまたは譲渡

第三者に対して特許権をライセンス供与する、または譲渡するには、A社およびB社の双方が第40条に従い第三者へのライセンス供与または譲渡に合意しなければならない。

ライセンス供与または譲渡は、第41条に従って書面で行うと共に、特許庁に登録しなければならない。この要件を遵守しない場合、タイ民商法典（民商法典）第152条に従い、かかる契約は無効となる。

7. 特許権の放棄またはクレームの削除

A社またはB社が特許権を放棄する、または許可されたクレームを取り消す場合には、相手方が特許権の放棄またはクレームの削除に同意していることを証明する裏付け書類を添付した申請書を特許庁に提出する。省令第27号（特許規則）は、これに関する規則および手続を定めている。

第三者に特許権をライセンス供与している場合には、ライセンシーの同意書も特許庁に提出する必要がある。

8. 特許権の行使

共有者である A 社および B 社は、それぞれが相手方の同意を得ることなく、特許法第 85 条および民商法典第 420 条に従い、侵害者を相手取って刑事訴訟、民事訴訟またはその双方を提起する権利を有する。

民事訴訟法第 57 条(1)項または(2)項に基づき、訴状提出時には訴訟当事者ではなかったが、訴訟事件の結果に法律上の利害関係があることを理由に訴訟当事者になることを決断した共有者は、判決前であればいつでも、裁判所に申立を提出することによって共同原告になることができる。

9. 総評

共同研究は、費用や資源の分担、自由な意見交換から生まれる創造的アイデア、発明に結びつくイノベーションや技術の創出など、多くの恩恵をもたらす。しかし、共同で特許出願をすることは、特許権を単独で所有する場合と比べて明らかに不利な点も多く、特許権の行使に関して複雑な事態を招いている。特に、特許権の共有者が共同利用の方法について合意していない場合に問題が生じる。例えば、譲渡およびライセンス供与は特許権の存続期間中に広く一般的に行われているが、共有者間で合意が得られない場合にはライセンスの機会が失われ、共有者が特許権から何も利益を得られないことも少なくない。

共有が問題となる状況では「同意」が重要な要素となるため、特許権から得られる利益が大きいことを考えると、共有者は「同意」に対する責任を真剣に受け止めなければならない。

同意が成立しない所定の領域および状況において、特許庁長官を通して特許庁が介入できる規定を特許法に盛り込むべきであると考えます。

(編集協力：日本技術貿易(株))