

アメリカ特許法における共有

— *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.* 事件を中心に

小野奈穂子 (ニューヨーク州弁護士／東京大学政策ビジョン研究センター・客員研究員)

Joint Ownership under the United States Patent Act : Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.

Naboko Ono

Admitted to New York State Bar; Senior Researcher, Todai Policy Alternatives Research Institute

【要旨】 個人一人の発明よりもチーム研究による発明が台頭するなか、共同発明者の認定において、特許権全体ではなく、請求項ごとの判断とすることは日米で共通認識されている。共同発明者が特許権全体を一承継人にまとめない限り、かかる特許権の共有となり得ることも日米で共通している。共同発明者性と共有は連続しているのである。他方で、ポートフォリオ取引ないしオープン・イノベーションも台頭するなか、特許権の財産権としての移転までもわが国現行法制のように請求項ごととすることはいかがなものか。本稿は、アメリカのある判決を素材に、日米の現行法制に対して提言を試みる。

【キーワード】 共同発明者の認定 共有 財産権

【Abstract】 As team research rather than individual endeavor gets predominant, both Japan and the United States direct to determine joint inventorship based on individual claims rather than a patent as a whole. Unless the patent invention as a whole is assigned to one individual/company, each joint-inventor may possess a joint-ownership. That is recognized both in Japan and the United States. Joint-ownership is an extension of joint-inventorship. On the other hand, as portfolio- or business-based transaction gets predominant as well as open innovation, a property-right aspect may be distinguished from the examination-based administrative acts to confer an exclusive right to an inventor. This article poses a question if a claim-based approach is also applicable to ownership issue, and proposes the distinction between the joint-inventorship and joint-ownership to both Japanese and the United States regime based on *Ethicon* case in the United States.

【KEYWORD】 joint-inventorship joint-ownership property right

1. はじめに

特許権の共有 (joint ownership) は、共同発明者に特許権が査定された場合や契約により複数の譲受人に譲渡された場合に生ずるところ、前者に関し、アメリカでは共同発明者性 (joint inventorship) と密接に関連して論ぜられることが多い。そして、共同発明者性の概念は「特許法において最も難解な

(muddiest) 形而上学のなかでも最も難解な概念の一つである¹⁾」と言われるほどである。

実際に条文はどうなっているか。現行アメリカ特許法は次のとおり規定する。第一に、「2以上の人々が共同して発明を行った場合は、法に別段の定めがある場合を除き、それらの者は共同して出願をし、かつ、各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は、(1)それらの者が物理的に一緒に又は同時に仕事をしていなかった場合、(2)各人がした貢献

の種類又は程度が同じでない場合、又は(3)各人がした貢献が特許に係る全てのクレームの主題に及んではない場合であっても、共同して特許出願をすることができる²⁾(ア特 116 条(a))。第二に、「別段の合意がある場合を除き、共有者の各々は他の共有者の同意を得ることなく、また、他の共有者に説明をすることなく、合衆国において特許発明を生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売すること、又は特許発明を合衆国に輸入することができる」(ア特 262 条)。

116 条(a)の 3 事例は、1984 年改正³⁾により付け加えられた。その際、262 条は修正されなかった。結果的に、被疑侵害者の有効な訴訟戦略として、(1)広い共同発明者概念に該当しうる程度に)特許発明の開発に関与した者を探し出し、(2)当該人からライセンス許諾を受け、(3)特許権者の侵害主張に対する抗弁とすることが大いに活用されているのが現状である⁴⁾。

かかる状況下、被疑侵害者が主張するライセンス許諾者が共同発明者であるか否か、後記詳述するように発明者と認められるために不可欠な「着想(conception)」に貢献したかが問題となる事件が後を絶たない。例えば *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc.* 事件では、着想後の手助けにすぎず共同発明者でないと判断された⁵⁾。HIV 治療薬の AZT (Azidothymidine) に関し、連邦巡回区控訴裁判所(フェデラル・サーキット)は第一審同様、被疑侵害者が主張する国立衛生研究所(NIH)研究員の共同発明者は物質の詳細を知らされることなく治験を行なったにすぎず、着想後の手助けにすぎないと認定した。他方、*Brown v. Regents of Univ. of Cal.* 事件において、北部カリフォルニア州地方裁判所は、免疫不全症状を有する猫を爾後特許権者となる大学教授のところに持参し、観察記録その他人間の AIDS ウィルスに似てるのではないかと意見を述べた動物健康技術者である原告の行為は着想前の手助けにすぎないと判断した⁶⁾。

以上のように被疑侵害者が主張する共同発明者の発明者性が否定される事例よりむしろ問題となるのは、ほんの一部のクレームについて共同発明者性が肯定された場合である。多くの、例えば 55 のクレ

ーム中 2 クレームについて発明者性を認定された共同発明者は全クレームについてライセンス許諾権を有し得るのか。その問題に直面したのが *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.* 事件⁷⁾であり、本稿はそれを詳細に検証する。実務上、262 条に対処すべく、契約で共有持分の移転やライセンス、訴訟提起権等について他の共有者の合意等を求める旨規定することが確立されている。とはいえ、アメリカ特許法はなぜに上記のような規定ぶりになっているのか。本稿では、アメリカ特許法の共有に関する制度趣旨を考察し、アメリカ特許法制の課題、およびわが国特許法制にどのような示唆をもたらすか検討する。

2. *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.* 事件

2.1. 背景

係争特許権は体腔とくに腹部壁面に小さな穴をあける内視鏡手術に欠かせない器具トロカールに関する(アメリカ特許 4,535,773)。当該特許権は、それまでの課題であった内臓等へのダメージを軽減するものだった。

この特許権は、1982 年にユーン(Yoon)医師の単独発明として出願され、85 年には 55 のクレームについて査定された。ユーン医師は直後エシコン(Ethicon)社に排他的ライセンスを許諾する。89 年、エシコン社はクレーム 34 と 50 に関する特許侵害で US サージカル(US Surgical)社を訴えたが、係争中の 92 年頃、US サージカル社は共同発明者となりうるチョイ(Choi)を見つけ出し、遡及的ライセンスを締結。さらに、US サージカル社はチョイが当該特許権のクレーム 23, 33, 46, 47 の共同発明者であると主張して 256 条(発明者記名の訂正)に基づく発明者性訂正を申告。地方裁判所がクレーム 33, 47 についてチョイの貢献を認めたことを受けて、US サージカル社はさらに、チョイから許諾されたライセンスに基づいて、エシコン社の侵害訴訟に抗弁した。地裁は US サージカル社の主張を認め、侵害訴訟を棄却したところ、エシコン社がチョイの共同発明者性および地裁の棄却を争って控訴を求めたのが本件である。

2.2. 判決

フェデラル・サーキットのパネル（合議体）はレイダー判事、スケルトン判事およびニューマン判事からなり、前二者の多数意見をレイダー判事が、反対意見をニューマン判事が執筆した。前審判決を認容した多数意見は以下のとおりである。

2.2.1. 共同発明者性の認定

チョイがクレーム 33, 47 について共同発明者として認められるかについて、多数意見は、確立された法理を以下のように呈示し、地裁の肯定判断を維持した。ニューマン判事もこの点は反対していない。

「発明者性の核は着想であり」、各共同発明者は、実施段階でなく発明の着想について一般的な貢献をしなければならない⁸。「着想とは「発明者の考えにおいて、完全かつ作用する（operative）発明を明確かつ永続的な（definite and permanent）アイデアとして形成すること⁹」であり、ここで十分に「明確かつ永続的な」なアイデアと認められるのは、「発明を実施可能な形にするために、さらなる研究や実験をすることなく通常的能力のみで足りるであろう場合」である¹⁰。着想された発明は特許中に記載されたクレーム主題のすべての特徴を網羅しなければならないが¹¹、上記 116 条に規定するように、各共同発明者は特許中のクレーム全てに貢献する必要はない¹²。

多数意見は、クレーム 33, 47 いずれについても、チョイが着想に貢献しているとの地裁判断に間違いはないとして共同発明者と認定した¹³。

2.2.2. チョイ・US サージカル社ライセンス契約

ニューマン判事が納得できなかったのは、本論点である。

同契約で、チョイは US サージカル社に排他的ライセンスを許諾する代わりに、30 万ドルの着手金および本件勝訴を条件として、上限年 10 万ドル、10 年間の支払が約束された。多数意見は、共同発明者のライセンス契約における権限について、次のとおり判示した。

所有権の問題は発明者性の問題とは区別される¹⁴。しかし、共同発明者性の文脈からすると、各共同発明者は、各自の貢献度に関わりなく特許権全体の按分された不可分の利益を有すると推定され

る¹⁵。その理由は次のとおりである。すなわち、116 条は 1984 年に改正され、前記のとおり共同発明者は「特許に係る全てのクレームの主題に」ついて貢献する必要はない旨規定されている。この改正の際、対応する共有については改正されなかった（262 条）。むしろ 261 条が「特許は私的財産の属性を有する」と規定し続けているように、所有権を含む財産権は特許に全体として付着するものであり、個別のクレームに付着するものではない。しかも、続く 262 条の題はクレームの共有でなく「特許の共有」である。したがって、1 クレームについて共同発明者であるにすぎない者も特許全体の所有権者と推定される¹⁶。

このルールは、たった一つのクレームの共同発明者が全体で数十ものクレームを有する特許権を共有しうることを意味する。前述したように、これは特許法が想定していたことである。「発明者は、……各人がした貢献が特許に係るすべてのクレームの主題に及んではない場合であっても、共同して特許出願をすることができる」（116 条）。発明者が発明プロセスにおいて協力という形式を選んだ場合、彼らの共同発明は別段の契約がない限り共有財産（joint property）となる。本件において、ユーンは結果的に、彼自身のみが発明したクレームをも含む、全てのクレームの所有権をチョイと共有する。したがって、チョイは特許全体におけるライセンスを許諾する権限を有することになる¹⁷。

次に、チョイが前記権限をどの範囲でライセンス行使したか問題となる。ライセンス契約を含む契約文言の解釈は、法律問題であり（判例省略）、州法、本件ではコネチカット州法が規律する。契約上、排他的ライセンスの範囲は「シールド付きのトロカールおよび '773 発明にクレームされたトロカールを含む（including）チョイのトロカール関連発明¹⁸」となっており、「チョイのトロカール関連発明」に含まれる「シールド付きトロカール」等が制限となるのか、例示にすぎないかが問題となった。多数意見はコネチカット州法（判例法）に基づき解釈し、本件において、「トロカール関連発明」は、「シールド付きトロカール」等の具体的な材料、それら材料に限らず広く網羅すると解釈すべきであるとした。

そして、他の契約条項からも、チョイのライセンス許諾範囲は、本件特許の共有者として有する全ての権利であると判示した¹⁹。

また、エシコン社は、ライセンス契約が特許全体につき履行可能であるとしても、USサージカル社に対して許諾前の侵害については損害賠償請求できると主張した。先例の *Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA* 事件²⁰との整合性を問題視したのだ。ここで *Schering* 事件とは、特許権を共有するルーセル (Roussel) とシェリング (Schering) は、契約で互いに侵害訴訟を独立して提起する権利を認め、かつその際に他方が協力することに合意することを約していたところ、シェリングがゼネカ (Zeneca) 社を訴えた際、ルーセルは共同原告として名を連ねることには合意したが、その2週間後にルーセルはゼネカ社にライセンス許諾したという事件である。フェデラル・サーキットは、契約上単独で訴訟提起する権利が規定され、ルーセルはそれに協力すべき義務があるが、あくまで契約上の権利義務であり、ルーセルは他の共有者の合意なく自由に第三者にライセンス許諾できると判示した。本件多数意見は、かかる *Schering* 事件と区別して、次のとおり判示した。たしかに、第三者へのライセンスは将来に向かって作用する。他方、別段の契約がない限り、共有者に、他の共有者の損害賠償請求権から第三者を解放 (release) させる権限はない。したがって、訴訟提起できる一方的権利を他の共有者に許諾した共有者は、それでもなお第三者にライセンスを許諾することができるのである²¹。以下は本件の脚注で示されたが、*Schering* 事件においては当初、原告は将来に向けての救済を求めていたのであり、控訴審において初めてライセンス前の侵害の有無が問題となったため、差し戻しとなったにすぎない²²。これに対し、本件においてチョイのUSサージカル社への「濫及的ライセンス」は、(他の共有者の損害賠償請求権からの) 解放と将来のライセンス許諾との組み合わせとして作用しようとするものであり、チョイは、自分に対する過去の損害賠償責任は格別、USサージカル社をエシコン社に対する過去の損害賠償責任から解放することはできない²³。

さらに、共有者の訴訟提起権について次のとおり

判示した。 *Waterman* 最高裁事件において、侵害訴訟では全ての共有者が原告として参加しなければならない、という大原則が確立された²⁴。特許実体法の問題として、共有者は全員、侵害事件に原告として参加することについて一般的に同意しなければならない。すなわち、一共有者は訴訟への自発的参加を拒否することにより、他の共有者の侵害者を訴求する可能性を妨げる権利を有する²⁵。すなわち、チョイがUSサージカル社に対する侵害訴訟に合意せず、かつ「訴える権利」を伴う排他的ライセンスの許諾により合意があり得ないことを考慮すると、エシコン社の主張は当該特許の共有者の参加を欠き、却下せざるを得ない²⁶。

2.3. 反対意見 (ニューマン判事)

反対意見の要旨は、チョイが55クレーム中の2クレームについて発明的貢献をしたか否かに関係なく、チョイは他の53のクレームの共有者たり得ると共同発明の法も財産法も要求していないどころか、むしろいずれの法も逆のことを要求する、というものである²⁷。その根拠は、1984年の改正により導入された新116条について多数意見と異なる理解を有することにある。改正116条は、改正前共同発明者未満とされていた単なる補佐的役割の者²⁸が一定の範囲で共同発明者となることを規定したが、それはあくまで共同発明者についての規定であり、発明全体の完全かつ共通の所有権まで自動的に認めたものではないし、合理的な結果でないとする。

改正116条の趣旨は現代的なチーム研究が生ぜしめている技術的問題 (例えば、共同発明者全員が全てのクレームについて貢献してなかった、あるいは一部クレームに貢献した発明者を記載できなかったゆえに特許権自体が無効となる等) を解決することであり、規定された3事例は、それらを想定したものと考えられる²⁹。かかる改正116条は所有権について何ら自動的な拡大解釈を想定していないこと、およびコモン・ローがあくまで基本原理、すなわち「共有不動産権 (tenancy in common³⁰)」や不可分利益の法理により規律されているように、財産権的権利を規律する法理は一般的に州法問題であり、……発明者性と所有権が別問題であるとの法理もまた確

立されている³¹とする。かかる状況下、立法者が当時あった問題解決のために別の問題（発明者性と所有権問題の混同一筆者注）を犠牲にしてもなお改正116条を規定する趣旨とは到底思えない³²。すなわち、共有法理はまさに共同発明（shared invention）を基礎としているが、本件のような（補佐的役割しか担わない者の一筆者注）事例には到底該当し得ない。チョイのように2クレームに貢献した者が116条下共同発明者として称されたとしても、共有者とはなり得ず、かつ55クレーム全てに関するライセンス権は有していない³³、というのである。

3. 分析

3.1. ニューマン判事反対意見

55のクレームを有する特許権中、たった二つのクレームの共同発明者として認定されたからといって、かかる共同発明者は特許権全体を第三者（被疑侵害者）にライセンス許諾でき、ライセンシーは侵害から免責されるのか。感情的にニューマン判事反対意見は理解できるが、法律的には多数意見の判断が正当であるといわざるを得ない。

たしかに、発明者性と所有権が別問題であることは確立された法理である。しかしながら、二つの問題が別個独立しているわけでもない。アメリカ特許法は、「発明者」が特許出願すべきことを要請し（ア特111条(a)(1)）、一発明が複数の共同発明者によってなし得ることを認識している（ア特116条）。そして、審査をへて法律上特許を受ける資格があると認められた場合、当該出願人に対して特許査定書面通知がなされ、手数料支払をもって特許は発行される（ア特151条）。他方で、特許は私的財産の属性を有する旨明記されており（ア特261条）、私的財産の属性は出願段階も含まれる。

以上からすれば、誰が共同発明者となり得るか規定した116条と、共有者が他の共有者の同意なく自由に「生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売すること、又は……輸入することができる」旨定めた262条は延長線上にあるというべきである。1984年改正前、116条には誰が共同発明者となりうるか明記がなく、判例上「全クレーム」法理（共同

発明者は全クレームについて共同して発明しなければならない）が主流であった³⁴。しかし、ニューマン判事が指摘するように現代的なチーム研究が増加するなかで全クレームを要求することが困難となり、改正でより広く共同発明者性が認められるに至った。他方、262条はその際手を加えられず、改正前後とおして他の共有者の同意ない自由な権利行使を認めていた。とすれば、多数意見がいうように、84年改正において、116条において共同発明者が広く定義された反面、262条が改正されず、かつ261条（特許の私的財産の属性）が維持された事実は、所有権を含む財産権が特許に全体として付着するものであり、個別のクレームに付着するものではないとの立法態度が示されたといえる。すなわち、ニューマン判事とは異なる次元で、共同発明者性と共有を別問題ととらえているのである。

この点、ニューマン判事の反対意見に半ば賛同する見解もある。ドライフス（Dreyfuss）教授は、立法で共同発明者性においても共有においても「比例制（proportionality）」を導入すべきと提案する³⁵。発明に対して116条に規定する貢献をした者は発明者であるが、各貢献者の権利は当該人が貢献したクレームに限られるというものである³⁶。しかし、かかる意見で明らかなおり、ニューマン判事の反対意見は現行法の適用を超えた政策論にすぎない。立法政策として、たとえ116条の改正により本件のような不平等が生じ得るとしても、かかる不平等を認識しつつなお、共有者は原則平等の不可分利益を有するという財産権制度を維持したと解した多数意見は正当であろう³⁷。

3.2. わが国特許法との比較

わが国特許法上、「特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない」（38条）。誰が共同発明者となるかについては規定がないが、判例上クレームごとに「技術的思想の創作」への貢献を基準として判断されており、アメリカ特許法における「着想」への貢献基準に通じる³⁸。実際、判例をみてもアメリカ特許法116条と同程度に共同発明者は広く認定されているといえよう³⁹。

他方、所有権（共有者の権利内容）についてはアメリカ特許法 262 条と異なり、わが国特許法上、他の共有者の同意なく、持分の譲渡、質権設定、専用実施権の設定のみならず、通常実施権の設定もできない（73 条 1 項、3 項）。ただし、契約による別段の定めがない限り、他の共有者の同意なく特許発明を実施することはできる（73 条 2 項）。また、アメリカ特許法からすれば、わざわざ査定後の特許権と特許を受ける権利について区別して詳細に規定することさえ奇異に感じるが、特許を受ける権利についても、共有に係る場合、譲渡、仮専用・仮通常実施権の設定は、他の共有者の同意なくできない⁴⁰（33 条 3 項、4 項）。なお、民法 250 条に「共有者間において持分についての合意がない場合は、各共有者の持分は平等と推定される」旨を規定しているが、この点はアメリカでも同じ原則が財産法制度上確立されている⁴¹。

アメリカ特許法との顕著な差異としては、185 条が挙げられよう。185 条の条文上は、特許権の設定、移転についても請求項ごとに可能であるとされているが（特許法 185 条は、27 条 1 項 1 号について除外事項を設けることなく、これを対象条文として掲げて、請求項ごとに特許がされ、特許権があるものとみなしている）、特許庁は当該規定にかかわらず、請求項ごとの設定登録や移転登録を行っていない⁴²。すなわち、法律上は発明者の認定にとどまらず、設定や移転まで通して各請求項が一特許権とみなされ得るのであり、現状そうっていないのは、特許庁の登録システム上、複数請求項に含まれる一つだけを別の名義人にすることができないからにすぎない。

なお、アメリカ特許法の大改正において先発明主義から発明者先願主義に移行することは、本論点にはあまり影響ないと考えられる。わが国特許法のように先願主義を採る国においても、しかも最近の平成 23（2011）年特許法改正後においても共同出願違反は無効事由であり、侵害訴訟において無効の抗弁として活用できる。他方、長い間先発明主義をとってきたアメリカでも、共同出願違反は無効理由であることに変わりなく、特異のインターフェアレンスはなくなるといえ、発明者性の問題は新規性に関する

付加要件である「由来（derivation）」、その他で存続すると考えられる。なお改正により、「共同発明者（“joint inventor” and “coinventor”）」の定義が付け加えられたが、「共同発明の主題を発明または発見した者である」と当然のことを規定したにすぎず、116 条も 262 条も修正されていない。

以上からすると、日米共に、共同発明者と共有との関係を政策論として論じる余地は大いにある。わが国についていえば、社会的にも未だ終身雇用制が健在しており、少なくともこれまで、共同発明者／共有の論点が問題となることがアメリカと比較すると少なかった。ただ、大学の知的財産マネジメントの強化、およびオープン・イノベーションという環境に鑑みれば、今後、共同発明者と共有との関係はますます重要性を帯びてくるだろう。

3.3. 提言

たしかに、わが国特許法の少なくとも法律上、共同発明者性から共有関係まで請求項を基準とすることは（185 条参照）理論的に一貫しているし、ニューマン判事やドライフュス教授の提言に通じるところである。しかし、特許権の財産権としてのライセンスや移転までも請求項による細分化を貫徹することは、特許庁のシステムのみの問題でなく、実務自体にそもそも合わないのではないかと考える。現代において、一つの携帯電話に数万もの特許権があると言われ、さらに、一特許権でなく多数の特許権からなるポートフォリオ取引が盛んである。倒産したカナダの Nortel 社が有する 6000 件の特許および特許出願について 2011 年 4 月にグーグル社が 9 億ドルで応札したところ、マイクロソフト社等の連合が同年 7 月に 45 億ドルで落札した⁴³。グーグル社はこれに対抗してか、同年 8 月に IBM 社から 1000 件の特許を購入するのみならず、モトローラ・モビリティ社を 125 億ドルで買収し、同社の主要資産は、1 万 4600 件の特許と 6700 件の特許出願といわれている⁴⁴。資金調達も一特許権ごとに行われるのではなく、ポートフォリオないし事業ベースで行われている。以上に鑑みれば、財産権としての取引制度においては、権利の細分化ではなく、権利の集約が志向されるべきではないだろうか。

とすれば、アメリカ特許法 1984 年改正の際、現代的なチーム研究が生ぜしめている技術的問題（例えば、共同発明者全員が全てのクレームについて貢献してなかった、あるいは一部クレームに貢献した発明者を記載できなかったゆえに特許権自体が無効となる等）を解決するために 116 条の共同発明者性のみ修正する一方で、「特許は私的財産の属性を有する」と規定する 261 条を存置し、しかも 262 条の題はクレームの共有でなく「特許の共有」であるとした趣旨の方がまだ現代実務に沿うのではないか。現在特許庁は業務システムの公汎な改革を計画しているようだが、仮に法律を遵守すべく請求項ごとのシステムを作るとなれば、上記に述べたような様々な特許ポートフォリオ取引において、ユーザーは特許権数に各請求項を乗じた膨大な件数の登録をしなければならなくなり、包括登録を可能にしても明らかにユーザー・フレンドリーではない。

また共有に関して、わが国特許法は、他の共有者の同意なく、持分の譲渡、質権設定、専用実施権の設定のみならず、通常実施権の設定もできないと規定しているが（73 条 1 項、3 項）、特許発明の実施と異なり、「契約による別段の定めがない限り」となっていない（同条 2 項）。強行規定にした趣旨を今一度再考する必要があるのではないか。他方、アメリカ特許法にも、262 条は改善の余地があると思われる。現行アメリカ特許法は、別異の契約がない限り、譲渡から通常ライセンスに至るまで他の共有者の同意なく自由に行うことができる旨規定されており（262 条）、したがって *Ethicon* 事件のような不均衡を容認する結果となる。かかる不均衡を回避するためには、任意規定としつつ原則同意を要することで解決すると思われる。前述したように、アメリカ特許実務上、契約で同意を求めることが確立されている。また、被疑侵害者が一部のクレームでもよいから共同発明者を後から見つけ出した場合、かかる共同発明者とすでにいる他の共同発明者が契約を結んでいることはありえないので、被疑侵害者は他の共同発明者（すなわち遡求権者）の同意を得られず、ライセンスを受けることができない。結果的に被疑侵害者が不当に侵害責任を免れることは回避できる。なお、*Ethicon* 事件の多数意見は、*Waterman*

最高裁事件を根拠に各共有者は、他の共有者の同意がない限り侵害訴訟を提起することができないとするが⁴⁵、この点は疑問である。他の共有者の同意がなくとも、共有者は自由に譲渡までできる（ア特 262 条）にもかかわらず、侵害訴訟は追求できないとすることは論理的に一貫していない。そもそも *Waterman* 最高裁事件は、特許権の侵害者を訴える権利を含めた権原の移転として、共有持分の移転が含まれることを明示したうえで、かかる移転がなされた場合には譲渡人と譲受人が共同して訴訟提起しなければならない、と判示したのであり、共有者間の訴訟提起について正面から述べたものではない⁴⁶。また、他の共有者が訴訟提起の原告となることを拒む場合、民事訴訟規則上、強制的に参加とさせる手続が用意されている⁴⁷。

4. おわりに

以上からすると、共同発明者性の概念よりもむしろ、共同発明者性と共有との関係の方が「最も難解（muddiest）な概念」といえよう。

共同発明者性において、現代のチーム研究の現状に鑑みれば、日米とも特許権でなく、請求項ごとに発明者性、着想への一般的貢献を判断すべきことは正当である。そして発明者性と所有権との連続性を考えると、わが国の現行法制のように、特許権の財産権的側面としての設定、移転、ライセンス許諾をも請求項ごとにすることは、理論的には正当である。しかし、ポートフォリオ取引の現状に鑑みれば、理論的にはともかく、現状には合致していない。

財産権的側面においては、発明者性と区別して、少なくとも権利ごとに判断する *Ethicon* 事件の多数意見の方が優れているのではないか。むしろポートフォリオ取引の現状に鑑みれば、事業ないしプロジェクトベースで捉えることがより適切でないか。

特許権は、審査・査定という行政行為が介入するゆえ、行政的な側面が殊更強調されやすい。しかしながら、特許は財産権であり、その取引の規律という側面では、原則として契約自由の原則ないし私的自治に委ねるのが正当と考える⁴⁸。

本稿で呈示した提言はいささか乱暴であり、さら

なる研究を要する。しかし、わが国が豊富に特許権を創出しながら、十分に活用されず富の創出につながっていない現状に鑑みれば、共同発明者性と共有との関係、特許の経済財としての活用について再考する余地は十分にある。記録ないし登録制度にしても、特許発明の技術内容を公開することにより排他的権利が付与される特許制度において、発明者性等が問題となる技術内容の公開と、権利者の公開、すなわち誰が権利者で特許発明を実施するために、誰に許諾を得ればよいかとは、記録制度の趣旨が異なると考える余地があるのではないか。このように異なる趣旨を踏まえて、記録制度の設計も再考すべきではないだろうか。本稿の提言がわが国特許法制に何らかの示唆を与えられれば幸いである。

注

- 1 1-2 Chisum (2012), §2.02 [2], (*Mueller Brass Co. v. Reading Indus.*, 352 F. Supp. 1357, 1372 (E.D.Pa. 1972) 引用).
- 2 和訳は特許庁による。以下、アメリカ特許法について同じ。
- 3 Public Law 97-247, sec. 6(a), 96 Stat. 320 (Aug. 27, 1982).
- 4 Merges (2011) p. 1148.
- 5 *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc.*, 40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994).
- 6 *Brown v. Regents of Univ. of Cal.*, 866 F. Supp. 439 (N.D.Cal.), appeal dismissed at 47 F.3d 1179 (Fed. Cir. 1994).
- 7 *Ethicon, Inc. and Inbae Yoon, M.D. v. United States Surgical Corp and Young Jae Choi*, 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998), cert. denied 1195 S. Ct. 298 (1998).
- 8 *Burroughs Wellcome*, 40 F.3d at 1227-28 (Fed. Cir. 1994) 引用.
- 9 *Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986) 引用.
- 10 *Burroughs Wellcome*, 40 F.3d at 1228 引用.
- 11 *Sewall v. Walters*, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994) 引用.
- 12 *Ethicon*, 135 F.3d at 1460. ただ、着想後の単なる手助け (Sewall, 21 F.3d at 416-17)、組み合わせ発明の「強固かつ明確なアイデア」を全体として一度も有しないまま、すでに著名な原理を単に提供することや現状を説明することでは共同発明者とは認定されない (*Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 106 F.3d 976 (Fed. Cir. 1997) (*O'Reilly v. Morse*, 56 U.S. 62, 111 (1853) 引用).
- 13 この点はニューマン判事も反対していないので詳細には書かないが、チョイが描いたスケッチが特許上の図に酷似する等、チョイが共同発明者と認められるほどの貢献をしたと認定された。また、ユーンおよびチョイの各証言によるところが多かったため、Corroboration (立証) について議論されているが、本稿とは直接関係ないので割愛する。
- 14 *Ethicon*, 135 F.3d at 1465 (*Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp.*, 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993) 引用).
- 15 *Ethicon*, 135 F.3d at 1465.
- 16 *Ethicon*, 135 F.3d at 1465-66.
- 17 *Ethicon*, 135 F.3d at 1466.
- 18 原文では「Choi hereby grants to U.S. Surgical an exclusive worldwide right and license to make, have made, use, market and sell Choi's trocar related inventions, including trocars having shields and those described and/or claimed in the '773 patent. This license is retroactive to the date on which the '773 patent issued.」となっている。
- 19 *Ethicon*, 135 F.3d at 1466.
- 20 *Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA*, 104 F.3d 341 (Fed. Cir. 1997).
- 21 *Ethicon*, 135 F.3d at 1467.
- 22 同上 n. 7.
- 23 *Ethicon*, 135 F.3d at 1467.
- 24 *Waterman v. Mackenzie*, 138 U.S. 252, 255 (1891). すなわち、特許権者またはその承継人は、書面により(1)特許全体……、(2)排他的権利の不可分の一部または持分、(3)特許のアメリカ国内の一定地域内または一定地域上の排他的権利を譲渡、許諾または移転することができる。この3種のいずれかの移転は譲渡であり、より正確に言うと、**侵害者を訴える権利を含め**、当該特許において譲渡された範囲における権原 (title) が譲受人に付与される (強調筆者)。そして、(1)と(3)の場合は譲受人の名前で訴訟提起できるが、(2)の場合は譲渡人と譲受人が共同して行わなければならない。 *Id.* at 255.
- 25 *Ethicon*, 135 F.3d at 1468 (*Schering*, 104 F.3d at 345 を引用)。続く脚注で二種の例外を挙げている。第一に、排他的ライセンスを許諾した特許権者は、ライセンスと信託関係にあり、ライセンスが彼の名前で訴えることを合意しなければならない。 *Independent Wireless Telegraph Co. v. Radio Corp. of Am.*, 269 U.S. 459, 469 (1926)。第二に、共有車間の契約により合意義務が生じ得る。すなわち、契約により、ある共有者が訴訟参加を拒否する権利を放棄する場合でも、他の共有者は侵害訴訟に当該人を強制的に参加させることができる。 *Willingham v. Lawton*, 555 F.2d 1340 (6th Cir. 1977).
- 26 *Ethicon*, 135 F.3d at 1468.
- 27 同上。
- 28 以下の最高裁判例を引用。 *Collar Co. v. Van Dusen*, 90 U.S. 530, 563-564 (1874); *Agawam Co. v. Jordan*, 74 U.S. 583, 602-4 (1868) (アシスタントの付属的な発見は、「かかる改善点の全体的な本質」を構成しない限り、本来の原理原則を着想した者に帰属する)。
- 29 *Ethicon*, 135 F.3d at 1469-70 (引用判例は省略)。
- 30 「同一の土地に対し複数の者が同時に、占有をなすうそれぞれ独立の権利をもっていること。→ Joint tenancy (含有不動産権)の場合と異なり、1人の保有者が死亡しても他の保有者にその者の持分が吸収されるという→ survivorship (生存者への権利の帰属)は存在せず。したがって各人の持分はそれぞれ別個に相続される」(『英米法辞典』東京大学出版会)。
- 31 *Ethicon*, 135 F.3d at 1471 (引用判例は省略)。
- 32 同上。
- 33 同上。
- 34 1-2 Chisum on Patents §2.03 [4] (*Rival Mfg. Co. v. Dazey Prods. Co.*, 358 F. Supp. 91, 101 (W.D.Mo. 1973); *Stewart v. Tenk*, 32 F. 665 (S.D.I 11. 1887) 引用)。
- 35 Dreyfuss (2000), p. 1224.
- 36 同上。
- 37 Carlson (1999), p. 259.
- 38 大阪地判平成 14 年 5 月 23 日 (平成 11 年 (ワ) 第 12699 号)、東京高判昭和 60 年 8 月 15 日 (昭和 59 年 (行ケ) 第 58 号)、東京地判昭和 54 年 4 月 16 日 (昭和 52 年 (ワ) 第 1107 号)、東京地判平成 13 年 12 月 26 日 (平成 12 年 (ワ) 第 17124 号)、大阪地判平成 4 年 3 月 26 日 (昭和 63 年 (ワ) 第 5570 号) 等参照。
- 39 大阪高判平成 13 年 5 月 10 日 (平成 10 年 (ワ) 第 10432 号)、東京地判平成 14 年 8 月 27 日 (平成 13 年 (ワ) 第 7196 号)、東京高判昭和 51 年 4 月 27 日 (昭和 47 年 (行ケ) 第 25 号)。
- 40 仮専用・通常実施権の設定を可能にした際、追加されたものである。平成 20 年法律 016 号。
- 41 各共有不動産権者が有する不可分の利益は通常平等であり、別段の事情がない限り平等と推定される。Powell, Richard R. (1997), Powell on Real Property, 602[5].
- 42 三村量一 (2009) pp. 1-30, p. 27 脚注 1.

- 43 連合とはその他, Apple 社, RIM 社, EMC 社, Ericsson 社およびソニー社からなる (<http://www.reuters.com/article/2011/07/01/us-nortel-idUSTRE7600PF20110701>).
- 44 参照 (<http://investor.google.com/releases/2011/0815.html>).
- 45 *Ethicon*, 135 F.3d at 1468.
- 46 脚注 24 参照.
- 47 Federal Rule of Civil Procedure 19.
- 48 小野 (2012), 参照.
- Ethicon v. U.S. Surgical," *IDEA*, Vol. 39, No. 2, p. 259.
- Chisum, Donald (2012) *Chisum on Patents*, Matthew Bender & Co.
- Dreyfuss, Rochelle C. (2000), "Collaborative Research: Conflicts of Authorship, Ownership, and Accountability," *Vanderbilt Law Review*, Vol. 53, No. 4, p. 1224.
- Merges, Robert and Duffy, John (2011) *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, Lexis Nexis.
- 小野奈穂子 (2012) 「知的財産の担保性—取引という側面からみた知的財産法制度の現状と課題 (1)-(2)」『一橋法学』第 11 巻第 2-3 号.
- 三村量一 (2009) 「改善多項制の下におけるクレーム訂正」『知的財産法政策学研究第 22 巻, pp.1-30.

参考文献

Carlson, Dale L. & Barney, James R. (1999) "The Division of Rights Among Joint Inventors: Public Policy Concerns After