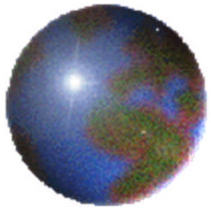


# 米国における共同開発の成果物の取り扱いの留意点

内川　大介　（セイコーエプソン株式会社）
伊東　正照　（オリンパス株式会社）
日本知的財産協会　国際第一委員会

*世界から期待され、世界をリードするJIPA*

# 目次

- 本テーマを設定した思い
- 対象と目的
- 背景
- 共同開発の留意点
- 共有特許権にかかわる米国特有の観点
- 成果の帰属に関わる仮想事例
- まとめ

# 本テーマを設定した思い

- 知財を事業に資するものにするために、知財の知識をもって企画（戦略）、営業などの他分野で活動する機会の増加
- 例えば、他分野で活動する機会として、企画（戦略）と一緒に事業化を推進するプロジェクトの存在
- そこで活躍できる人材が企業にとって不可欠

本テーマでは、他分野で活動する機会の一つとして
契約面から米国を準拠法とした共同開発に着目

# 対象と目的

- 対象
  - 普段、主に出願権利化業務をしている知財部員
  - 契約の経験が浅く、不慣れな中で契約内容を確認している知財部員
- 目的
  - 共同開発契約において準拠法を米国とした場合と準拠法を日本にした場合との相違を明確にすること
  - 事例を用いることで共同開発で必要なチェックポイントを具体的に示すこと

# 背景（私達が共同開発に着目した理由）

- 事業を存続、成長させるためには、自社開発だけでは足りない領域に対して、共同で他社と研究開発することが行われている

  - ✔ 自社にない技術の導入
  - ✔ 協業による迅速な製品化

共同開発の相手先企業は、日本企業に限られず、米国ベンチャーと協業するケースも存在する

# 背景（私達が共同開発に着目した理由）

## 共同開発に関わる米国特許法の変遷

- 従来
  - 共同開発者同士の情報伝達すら先行技術
  - ⇒それが共同開発の足かせとなっていた
- 2004年　CREATE ACT 発効
  - 上記情報伝達（102(e)）は**非自明性要件**から除外 pre-AIA 103条(c)(2), (3)
- 2012年　AIA 発効
  - 上記情報伝達は**新規性の要件**から除外 AIA 102条(c)
  - （ただし、obviousness type-double patentingは存続）

# 背景（私達が共同開発に着目した理由）

## 共同開発に関わる米国特許

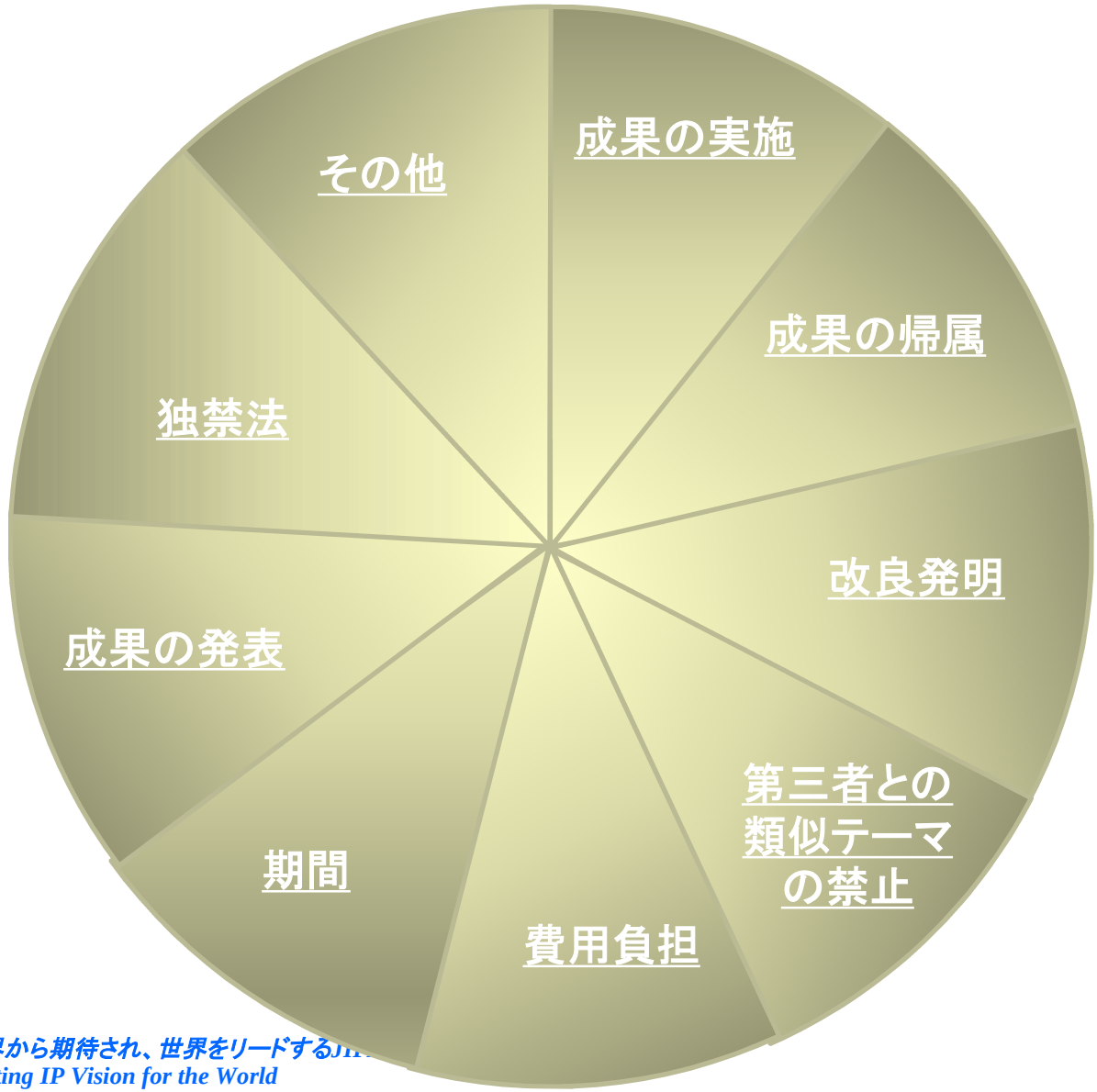
- 従来
  - 共同開発者同士の情報伝達すら先行技術
  - ⇒それが共同開発の足かせとなっていた
- 2004年　CREATE ACT 発効
  - 上記情報伝達（pre-AIA 102条(e)）は非自明性
  - （※ pre-AIA 103条(c)(2), (3)）
- 2012年　AIA 発効
  - 上記情報伝達は**新規性の要件から除外** AIA 102条(c)
  - （※ ただし、obviousness type-double patentingは存続））

1999年法以前は、共同開発に関わる例外適用が無かった
1999年法 102(a)が適用

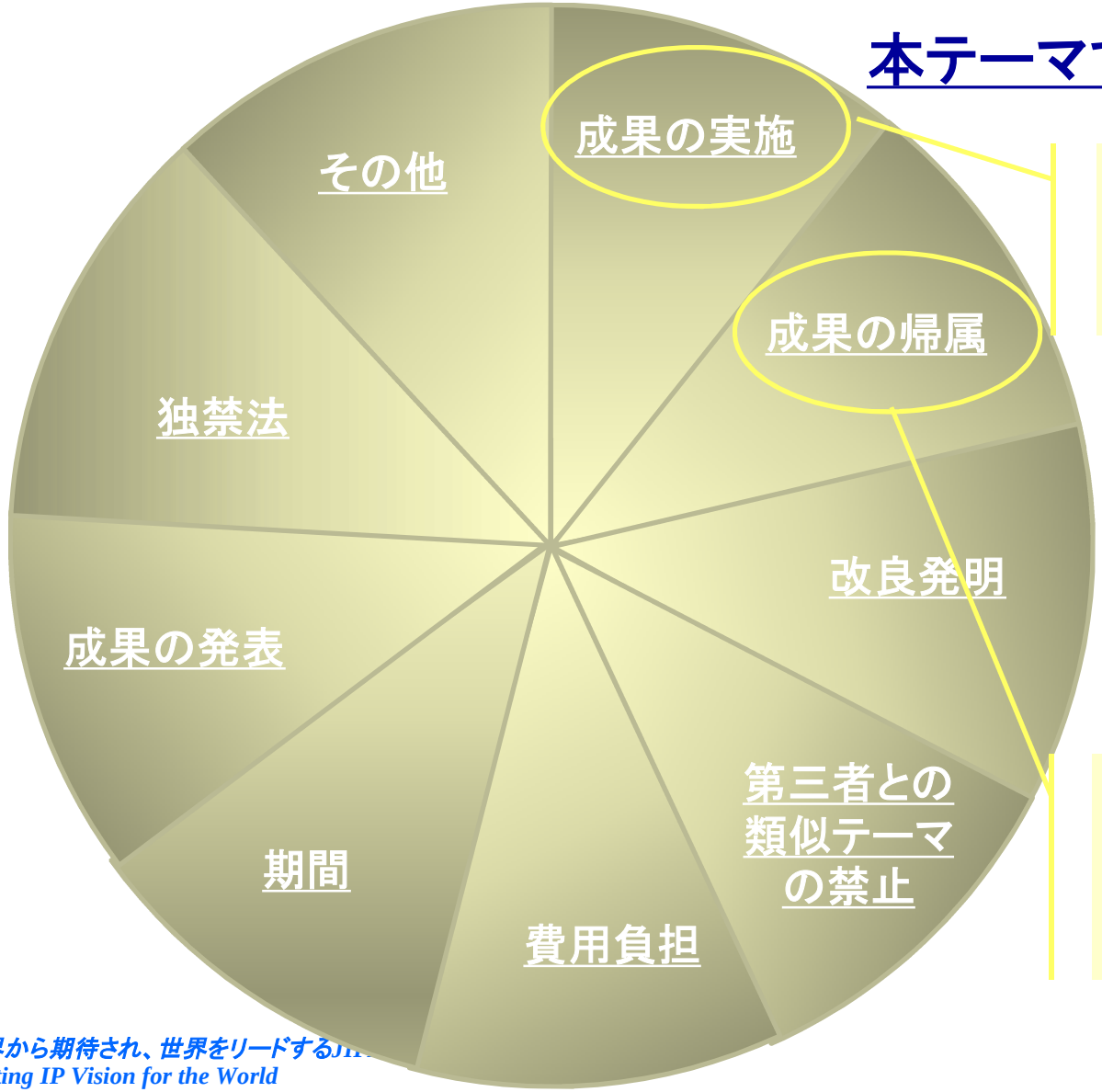
Pre-AIA 102条(e)の適用を除外する旨規定が追加された
Pre AIA 103条(c)(2),(3)

**米国において、共同開発当事者間で特許取得がしやすい環境が整備されている**

# 共同開発の主な留意点



# 共同開発の主な留意点




**本テーマで特に注目した箇所**

ex. 共同開発前から相手方単独保有している特許の取り扱い

ex. 発明者主義に基づく帰属」か「事業領域ごとの帰属」

# 米国特有の観点：日本との主な相違点

- 米国共有特許権に関する原則

１．共有特許権の譲渡/ライセンスの取扱い

⇒共有者の同意を得ないで自分の持分を第三者へ譲渡可能（Dunham v. Indianapolis & ST. L. R. Co.[1876.6 N.D. of Illinois]）

２．共有特許権の侵害訴訟

⇒全ての共有者が原告となることに同意する必要がある。(Willingham)

- ただし、例外を契約上で定めることも可能

# 米国特有の観点：日本との主な相違点

- 米国特有の観点で提言：結局は下記2点に集約

| 項目 | 米国 | 日本 |
|---|---|---|
| 1．共有特許権の譲渡/ライセンスの取扱い | 相反する契約が無い限り、各共有者は、他の共有者の同意を得ないで自分の持分を第三者へ譲渡することができる。<br>【起こり得る問題】望ましくない第三者に勝手に持分譲渡/ライセンスされてしまう。 | 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者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、又は他人に通常実施権を許諾することができない（特許法第73条3項） |
| 2．共有特許権の侵害訴訟 | 原則、特許侵害訴訟においては、全ての共有者が原告となることに同意する必要がある。<br>※注：「各共有者が単独で特許侵害の訴訟を提起できる」ことを契約中で定めることにより、一の共有者の判断で提訴する権利（一方的提訴権）を設定可能。ただし、他の共有者は提訴を拒否する権利を放棄したに過ぎず、訴訟の原告として参加することを強制される。<br>【起こり得る問題】共有特許について、他の共有者に原告となることを拒否され、訴訟が提起できない。 | 特許権が共有にかかる場合、各共有者は、単独で差止請求の訴えを提起することができる。<br>損害賠償請求権については、各共有者が自己の持分につき単独で行使し得る。 |

# 成果の帰属に関わる仮想事例

- 実際の共同開発の事例（日本企業と米国企業）の一部を修正した内容
- 実際に生じた事例を扱うことで、実務で使えるチェックポイントとする

# 仮想事例紹介（1）ベンチャーとの共同開発

【概要】

J社：日本のテレビメーカー

V社：新規LEDデバイスの技術を持つ米国ベンチャー

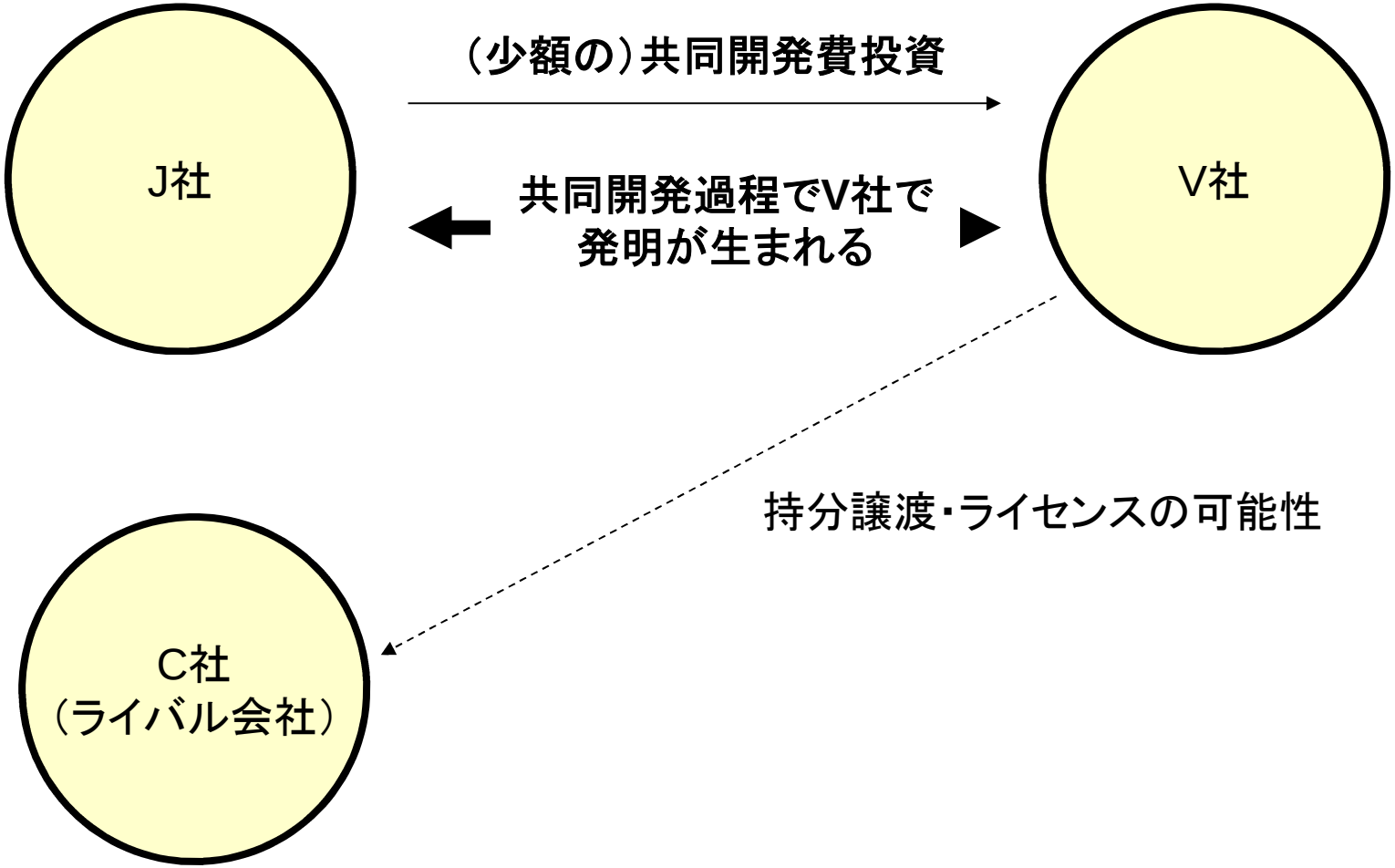
C社：J社の競合他社

【背景】

・J社は、V社と協力して（V社保有の技術を導入して）新規テレビを競合他社C社に先行して完成させたい（※業務委託という形態は取らない）

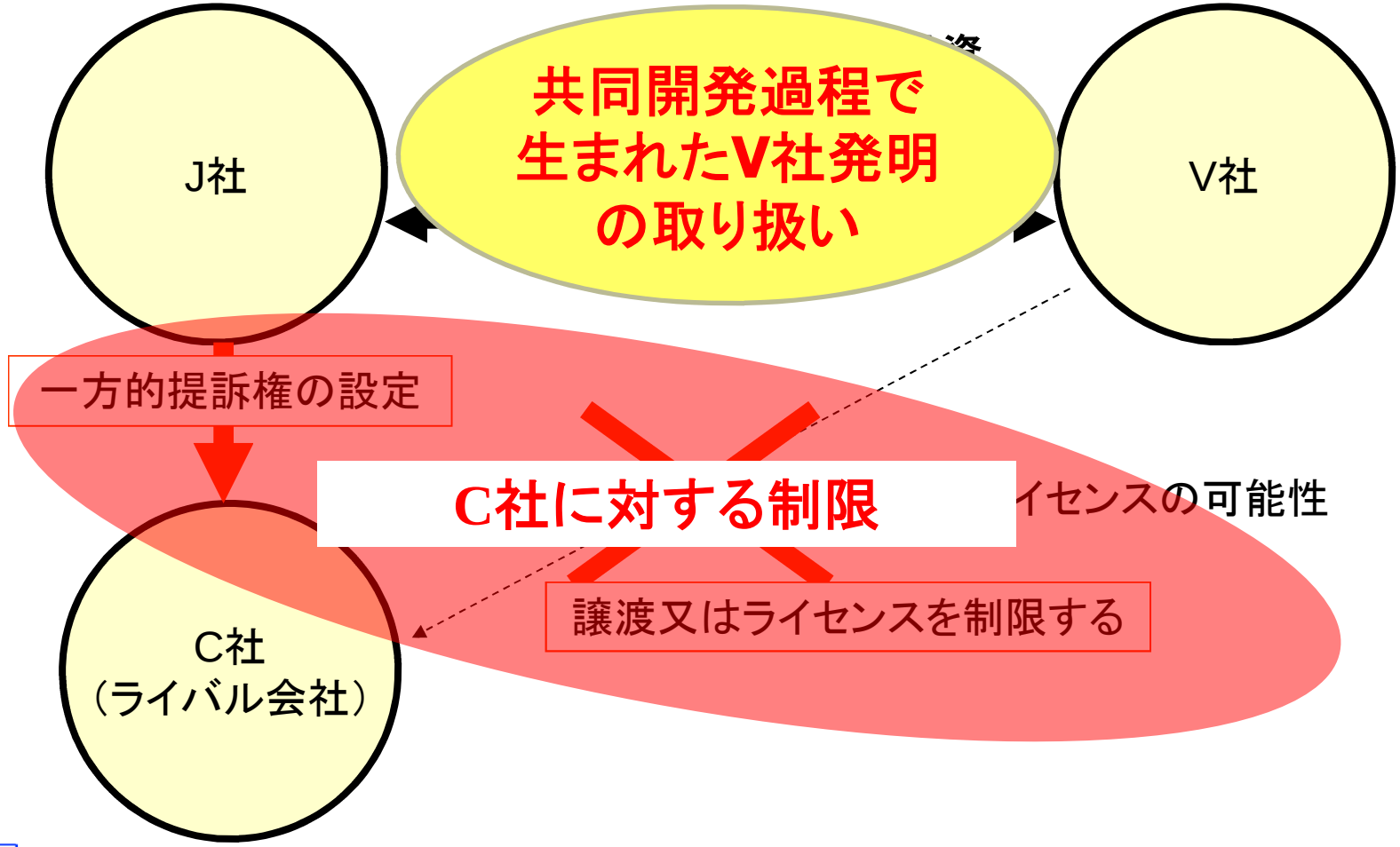
・V社は、C社とも協業して活動資金を集めたい

# 仮想事例紹介（1）ベンチャーとの共同開発



# 仮想事例紹介（1）ベンチャーとの共同開発

**チェックポイント**



# 契約取り決め事項のポイント

## 共同開発過程で生まれたV社発明の取り扱い

- J社の視点
  - J社事業と関連する分野・用途は、J社単独とする
  - J社V社共有の権利帰属の場合
    - ①相手方（J社）の同意なく、第三者（C社）に実施許諾できない。
    - ②V社ライセンス先は、J社の事業領域外とする
    - ③J社のJ社競合に対する一方的提訴権の設定
- V社の視点
  - J社V社共有の権利帰属の場合
    - ①´第三者への実施許諾については別途協議とする
    - ②´ V社のライセンスは、J社の事業領域外とする期間の設定
    - ③´J社のJ社競合に対する一方的提訴権の設定をさせない

# 仮想事例紹介（2）共同開発先の買収リスク

**【概要】**

J社：日本のテレビメーカー

V社：新規LEDデバイスの技術を持つ米国ベンチャー

C社：J社の競合他社

**【背景】**

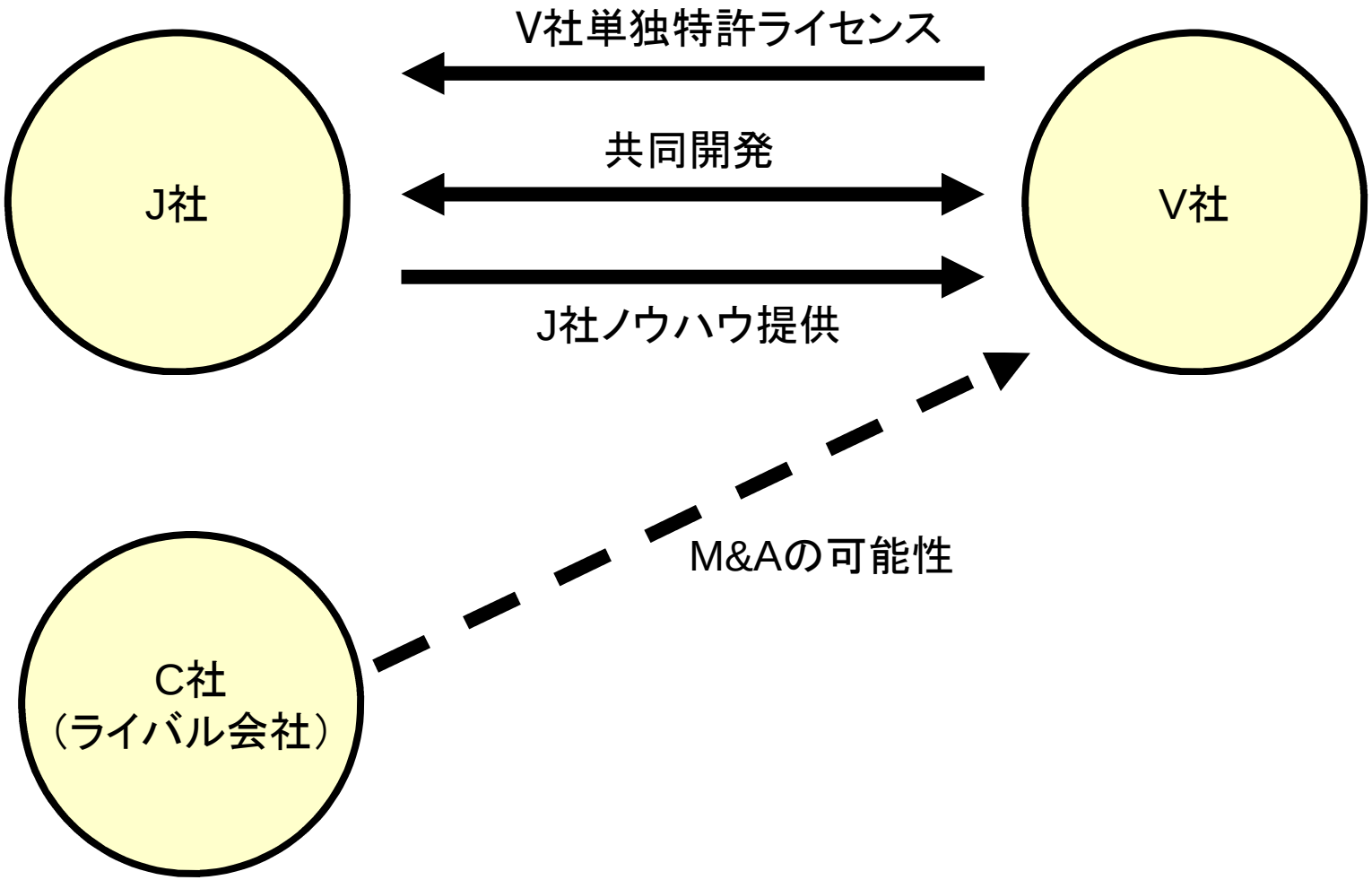
・J社は、V社と一緒に（V社保有の技術を導入して）新規テレビを競合他社C社に先行して完成させたい

・J社は、V社買収の判断は行わず、共同開発の形態で新規テレビを完成させたい

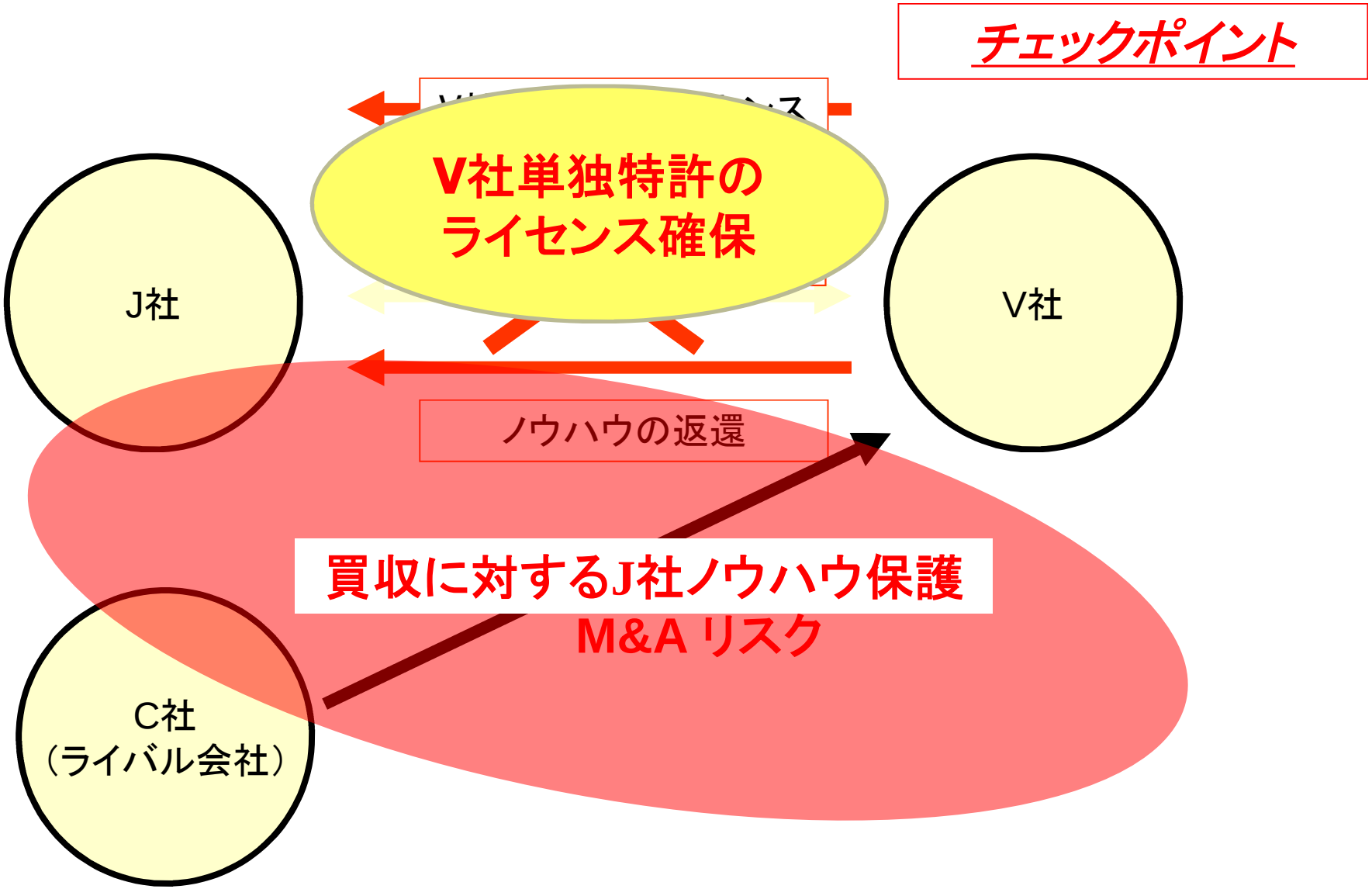
**・V社は、J社含め企業に買収されたい**

**・新規テレビの完成には、共同開発過程前からV社が単独保有するV社単独特許の利用が想定される**

# 仮想事例紹介（2）共同開発先の買収リスク



# 仮想事例紹介（2）共同開発先の買収リスク



# 契約取り決め事項のポイント

## 買収リスクに対する予防措置

- J社視点（ V社単独特許のライセンスを維持させる）
  - 実施許諾の申し出の規定
    - V社単独特許を開発成果の実施を目的としてJ社実施を確保したい場合、V社はJ社の実施許諾の申し出に応じることを規定する
  - V社単独特許のライセンス権維持の規定
    - V社単独特許のライセンス期間の確保（本契約終了（解除）後〇〇年））
  - V社がC社に買収された場合、本契約自体はアサイメントできない旨の規定
  - 他社に買収された場合、J社ノウハウの返還
- V社視点
  - V社単独特許についてJ社の実施許諾の申し出には別途協議する旨、規定する

# 仮想事例紹介（3）独禁法について

【概要】

J社：日本のテレビメーカー

V社：新規LEDデバイスの技術を持つ米国ベンチャー

C社：J社の競合他社

【背景】

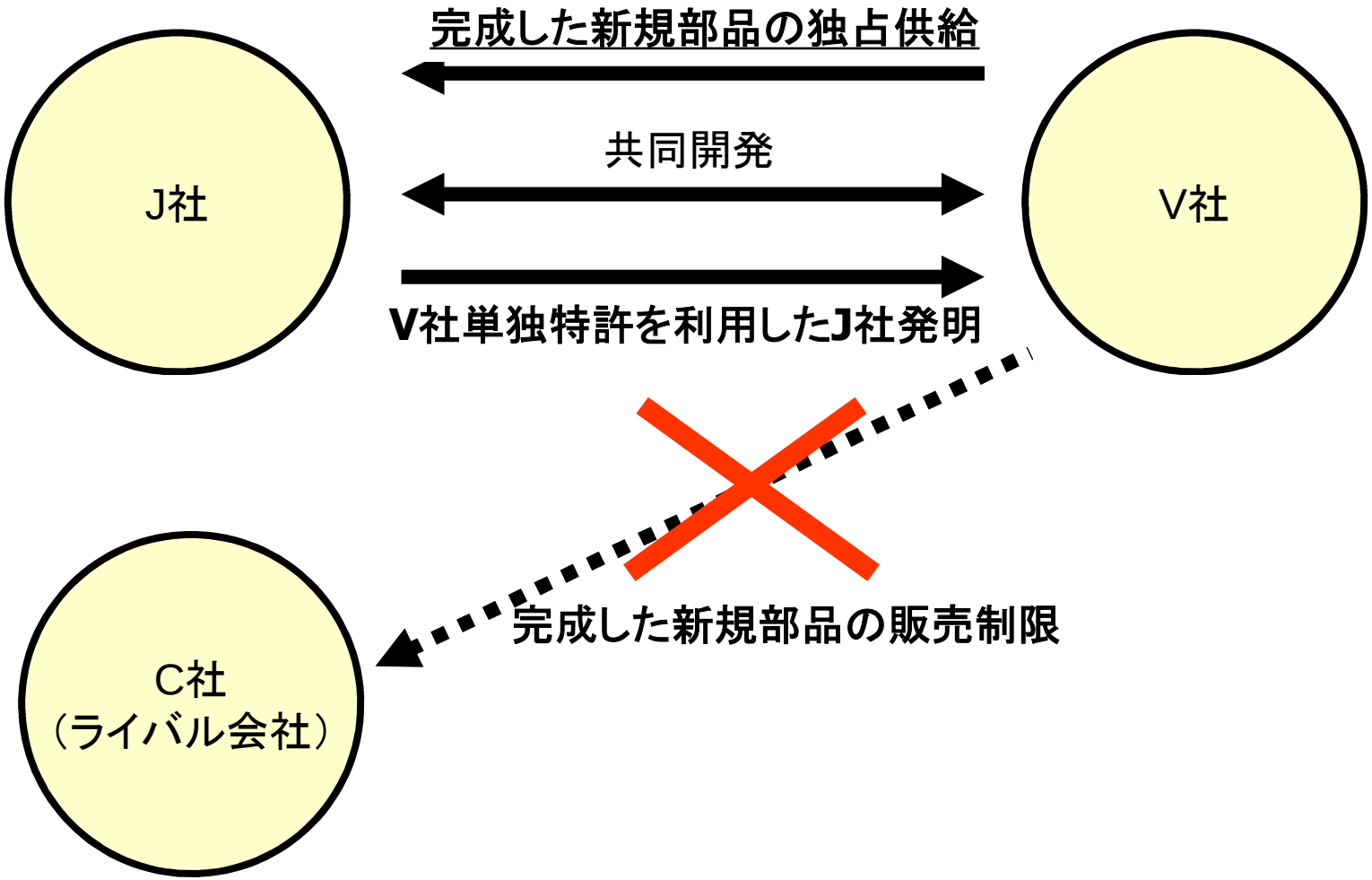
・J社は、V社と一緒に（V社保有の技術を導入して）新規テレビを競合他社C社に先行して完成させたい

・J社は、V社買収の判断は行わず、共同開発の形態で新規テレビを完成させたい

**・ V社は、共同開発過程で生まれたV社単独特許を利用したJ社発明についても、V社へ譲渡・又は独占的ライセンスを受けたい**

**・J社は、共同開発で完成した新規部品についてV社からC社へは販売することを制限したい**

# 仮想事例紹介（3）独禁法について



# 契約取り決め事項のポイント

## 知財ライセンスガイドラインに基づく留意点

- J社視点
  - 完成した新規部品の独占供給をV社から受けたいが、Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property 5.4 Exclusive dealing に基づき黒に近づく
- V社視点
  - V社単独特許を利用したJ社発明を譲渡させること、又は独占的ライセンスを設けさせたいが、上記ガイドライン 5.6 Grantbacks に基づき黒に近づく

# Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property に基づく留意点

- 5.4 Exclusive dealing
  - （開発契約やライセンス契約で単に販売先の制限を規定すること）
  - In determining whether an exclusive dealing arrangement is likely to reduce competition in a relevant market, the Agencies will take into account the extent to which the arrangement (1) promotes the exploitation and development of the licensor's technology and (2) anticompetitively forecloses the exploitation and development of, or otherwise constrains competition among, competing technologies.

- 5.6 Grantbacks
  - （exclusiveのグラントバックと、アサインバック）
  - Compared with an exclusive grantback, a non-exclusive grantback, which leaves the licensee free to license improvements technology to others, is less likely to have anticompetitive effects.

# その他検討した仮想事例

- 共同開発相手の倒産リスクに対する事例
- 大学教職員との共同作業における事例
- 共有特許権に基づく訴訟提起の制限に対する事例
- 共同開発と類似する自社開発に対する事例
- 秘密保持契約締結前のサンプル提供に対する事例

# まとめ

１．共同開発契約において準拠法を米国とした場合と準拠法を日本にした場合との相違を明確にすることができた

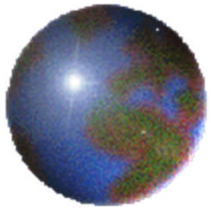
２．事例を用いることにより共同開発で必要なチェックポイントを具体的に示すことができた

（所感）

日本企業が、部品メーカーの立場となるのか、組立メーカーの立場となるのかにより、契約相手はもとより、第三者とのかかわり方も大きく異なってくるため、双方向の見方が重要であるという気付きがあった

# 2013年度国際第1委員会第3WG

伊東正照　（リーダー・オリンパス）
勝部裕子　（住友大阪セメント）
青山哲也　（デンソー）
野村拓司　（リコー）
岡村好彦　（大日本スクリーン製造）
内川大介　（セイコーエプソン）
薩川誠司　（ルネサスエレクトロニクス）
前田茂　（三菱重工業）
君塚哲也　（同副委員長、アステラス製薬）



*世界から期待され、世界をリードするJIPA*

*Creating IP Vision for the World*

ご清聴ありがとうございました