

## 米国子会社の発明を特許化する場合の実務的留意点

龍 神 嘉 彦\*

**抄 録** 日本企業の米国子会社で生まれる発明をグローバルに権利化するに際しての、日常的な留意点をまとめてみた。仮出願制度、Foreign Filing License、発明者の譲渡書、特許の共有、発明報奨金、社内の特許出願プロセス、日本本社との役割分担等をテーマに、法的な側面だけでなく、米国企業の風土・社会慣習の相違等に根ざす問題点を、筆者の実体験を織り込みつつ、なるべく具体的・実践的に検討した。最後に、日本の産業競争力向上のために、米国で生まれた「知」の財産を権利化することの重要性と、日本の知財担当者の国際化を提言した。

### 目 次

1. はじめに
2. 米国で生まれた発明は、最初に米国出願
3. 学会への論文発表と仮出願・正規出願のタイミング
4. 仮出願した場合の日本出願の期限
5. 日本出願前に米国特許庁からForeign Filing Licenseを取得する必要
6. 発明者の譲渡書—Assigneeは、米国子会社か、日本の親会社か？—
7. 大学の先生を共同発明者に入れたがる研究者
8. 米国で特許を共有することの危険性
9. 発明報償金でもめることなし？
10. 発明者の退職に伴う中間処理の困難
11. 米国出願に基づく日本出願の内容チェック・中間処理対応
12. 高額な米国特許弁護士費用
13. 今後の課題

### 1. はじめに

日本企業が米国に研究開発拠点や工場等を保有している場合、米国で生まれる発明をどのように権利化していくかは、親会社の知財担当者にとって頭の痛い問題である。日本出願を基礎とした米国出願の経験は豊富にある企業や特許事務所でも、アメリカで生まれた発明となると、

勝手が違う。一方、米国の特許弁護士は、米国で特許を取ることに精通していても、日本での権利化も念頭に置いた実務となると、日本の特許法や実務が不明なため、時として問題意識に欠ける場合がある。日本の書店で見かける米国特許法や米国出願の実務書も、純粋な米国の解説書か、あるいは日本出願を基礎として米国出願をすることを前提とした書かれた解説書が多い。

筆者は、1997年から6年間米国に滞在し、日本企業の米国子会社の知財・法務担当者として働く機会を得た。現地で生まれる発明は、少なくとも日米の双方で権利化を図らねばならない。日本企業の知財部としての常識は、米国の研究者には時として非常識な押し付けと映り、一方、米国研究者の身勝手さに親会社の知財担当者は絶望する。その日常的な摩擦への対応には、日米の法制度の理解は勿論のこと、双方の社会的・慣習的な相違を考慮することが必須となる。

本稿は、法律論文というよりは、その摩擦の中で筆者自身が右往左往しながら得られた実務

\* 志賀国際特許事務所 弁理士・ニューヨーク州弁護士  
Yoshihiko RYUJIN

的なノウハウ集としてまとめてみたものである。

## 2. 米国で生まれた発明は、最初に米国出願

第一に留意しなければならないのは、米国で生まれた発明は、最初に米国で特許出願しなければならないということである。日本の特許法にはそのような制限がないので、日本で生まれた発明をまずアメリカに出願することも可能である。しかし、米国特許法では、「made in USA」の発明は、原則として全て、まず米国に出願する必要がある<sup>1)</sup>。米国子会社の研究者が日本の親会社から派遣された研究者と共同研究して得られた発明もしかりである。

## 3. 学会への論文発表と仮出願・正規出願のタイミング

特許出願して企業の利益を守ることよりも、自分の名誉のため、いち早く学会に研究論文を発表することを尊ぶのは、どこの国の研究者も同じであるが、特にアメリカの研究者はその傾向が強い。それは、アメリカが先発明主義の国であることにも原因がある。発明者は、社外発表しても、1年間のグレースビリオドの間に特許出願すればよいと考えているのだ。「それでは、アメリカの特許は取れても、日本では新規性を喪失して特許が取れないのだ。」と説

明しても、ピンとこない。国際経験が乏しく、アメリカの国内出願の明細書だけを作成している米国の特許弁護士も、この点の認識は甘い。

日本の親会社にとっては、研究開発費を負担しておきながら、日本で特許が取れないのでは、米国子会社に研究委託する意味がない。しかし、そうかと言って、完全な特許出願をしてからでないと、論文は一切外部に出してはならない、つまり、学会の論文の審査員 (Reviewer) に投稿することも一切許されぬとすると、研究者からヒステリックなブーイングがあがる。通常、彼らの意識は学会発表にあり、たまたま今回の論文の中に特許化すべき新規な知見がみつかり、会社がストップをかけたという状況である。論文の投稿期限は目の前に迫っている。

上記のケースを解決する苦肉の策として、米国の仮出願制度 (Provisional Application) を利用する手がある。論文の審査員への原稿送付前に、論文投稿用の原稿をそのまま使用して仮出願し、とりあえず優先日を確保する。これは、カバーページをつけるだけだから1日で出願できる。その後、めでたく論文の審査に合格し、学会で発表されることになった場合、投稿から学会発表まで通常半年位はある。その間に、正式な特許出願の明細書を作成し、学会が開催される前に、正規出願 (Non-Provisional Application) として出願するのだ。これを図示すると、図1のようになる。

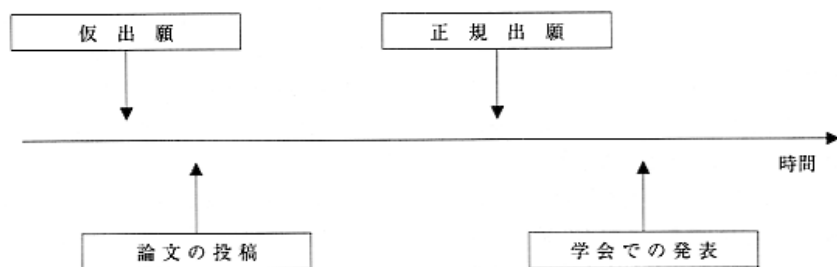


図1 学会への論文発表と仮出願・正規出願のタイミング

勿論、上記方策にはリスクがある。論文の審査員には、通常明確な秘密保持義務が課されていないので<sup>2)</sup>、将来争われれば、論文投稿時点で新規性を喪失していると認定される恐れがある。また、仮出願に利用した原稿は学術論文用に書かれたものなので（勿論、特許のクレームもないので）、その後正規出願する発明と同一の発明を明確に記載できているか、甚だ心もとない。つまり、日本出願で米国仮出願と正規出願の双方に基づく優先権を主張しても、仮出願に発明の内容が書かれていなければ、結局、正規出願時点が特許性の判断基準時となる。従って、新規性なしで日本の特許が無効となる恐れがあるのだ。また、論文の審査員は、通常、同業他社の研究者から選ばれるので、新規技術が漏洩し、他社が先に特許出願する危険性もある。従って、上記方策は、医薬品やバイオテクノロジーの分野のような、1つの特許に企業の命運がかかる業界では、取りえない策であろう。

#### 4. 仮出願した場合の日本出願の期限

米国の仮出願を利用する場合のもう1つの留意すべき点は、米国仮出願から1年以内に日本出願等の外国出願を完了しなければならないということだ。優先期間の始期が仮出願日からスタートするからである。研究活動がかなり煮詰まった段階で仮出願をした場合は、その後すぐに特許明細書を作成し、米国に正規出願すれば問題はない。米国特許庁から後述するForeign Filing License（外国出願許可書）を取得し、明細書を日本語に翻訳し、日本特許庁に出願するまで、まだ十分に時間がある。しかし、研究活動の初期又は途中で得られた基礎的で漠然とした発明をまず仮出願した場合、研究はその後でも継続しているわけで、研究者としてはその後の資料・データ等を含めた完全な形で、正規の特許出願をすることを望む。そうすると、米国の正規出願が、どうしても仮出願から1年ギリ

ギリでなされることになる。その場合、翻訳は間に合わず、Foreign Filing Licenseは届かず、親会社と子会社の知財担当者間で殺伐とした雰囲気となる。仮出願後、論文投稿している場合は、仮出願を取り下げるといってもいかず、最悪、日本出願はあきらめるとい話にもなりかねない。幸い、現在では、日本で外国語書面出願制度ができ、PCT出願という手もあり、また、米国特許庁に特別に請求すればForeign Filing Licenseも2～3日で発行してくれる。しかし、国際経験の乏しい米国特許弁護士は、仮出願から1年以内に正規出願をすればよいとだけ考えているので、上記の点は要注意である。

#### 5. 日本出願前に米国特許庁からForeign Filing License を取得する必要

米国特許法では、国防上の理由により、原則として、米国出願から6ヶ月以内に、米国でなされた発明を外国に出願してはならないと規定されている<sup>3)</sup>。国防にかかわる発明について、秘密命令（Secrecy Order）を発する期間を確保するためである<sup>4)</sup>。但し、特許庁長官からライセンスを取得した場合は、6ヶ月以内であっても外国出願できる。通常は、米国出願の願書の、ライセンスをリクエストする欄にチェックしておけば、出願後3ヶ月程度で送付される出願受領書（Filing Receipt）上に、外国出願が許可された旨の記載がある。外国出願期限が迫っていて、3ヶ月も待てない場合は、特別の上申書（Petition）を提出すると、1週間程度で発行してくれる（特許庁に足を運んで依頼した場合は、2～3日で発行してくれたこともある）。

ここで1つ微妙な問題がある。通常、日本出願等の外国出願の可否を決定し、翻訳作業にとりかかるため、米国出願後なるべく早く米国出願明細書を日本の知財部に送付したいものだ。

上述のように、優先権の期限が迫っている場合はなおさらである。そこで、Foreign Filing Licenseが発行される前に、とりあえず米国明細書を日本に送付し、翻訳作業を開始し、その後Foreign Filing Licenseが発行されたことを確認してから、実際に日本出願をすることが認められれば時間の節約になる。米国特許法184条を文字通り解釈すると、日本の出願日がライセンスの後であればよいように見える。しかし、技術輸出規制の一般法である米国輸出管理規則(US Export Administration Regulations)では、広く技術データの輸出を制限しているので、たとえ翻訳のみの目的であったとしても、技術を海外に移転することには変わりがないので問題となる。この点について、明確な規則は見当たらなかった。そこで、米国弁護士を通じて米国特許庁に問い合わせたところ、「対象発明が輸出管理規則下で一般的輸出規制に該当する「規制品目」でない場合、英語から日本語への翻訳等、日本出願の準備のためにライセンス発行前に日本に米国明細書を送付することは許される(勿論、日本出願はライセンスの後で行うという条件で)」との見解を得た<sup>5)</sup>。従って、出願の要否の判断にせよ、翻訳作業のためにせよ、発明の内容を日本に連絡するに際しては、前もって、発明の対象が規制品目に該当するか否かをチェックしておくことが肝要である。

## 6. 発明者の譲渡書—Assigneeは、米国子会社か、日本の親会社か?—

米国では特許出願は発明者の名前でを行う。自らが正当な発明者であることを宣言する宣誓書(Declaration)と、自己の会社に発明を譲渡するための譲渡書(Assignment)を作成し、全ての発明者にサインしてもらわねばならない。ここでの問題は、時々、発明者が行方不明になることである。毎年夏になると、大学から多数のサマーインターンの学生を受け入れる。彼ら

が発明に貢献した場合、共同発明者として学生の名前を入れる場合がある。ところが、特許明細書が完成する頃には、インターンシップの期間が終わっており、彼らは郷里に帰ってしまっているのだ。郷里が米国国内ならまだしも、インドや中国、セルビアに帰ってしまって、どこにいるのかコンタクトできない場合もある。Declarationの中には、「添付の特許明細書を読み、それが自分の発明であることを証する」旨の文言があるので、インターンシップが終わる前に、前もってサインをもらうという方策はとれない。幸い、米国特許庁は、宣誓書と譲渡書を出願の後で提出することを認めているが、学生の居場所を突き止め、インドや中国に宅配便を送るのはため息の出る仕事である。おまけに、特許庁にLate Filing Feeも支払わねばならない。

次に、発明の譲渡先を米国子会社にするのか、又は、日本の親会社にするのかという問題がある。その発明が、日本の親会社からの研究委託費に基づきなされたものであるならば、特許の帰属は親会社になるのだから、譲渡書のAssigneeを親会社にするというのが筋であろう。但し、出願後の手続きや管理には、米国子会社が権利者であった方がなにかと便利である。また、その発明を米国企業にライセンスしたり、共同開発したりする場合には、日本企業が権利者だと、米国企業は二の足を踏むと言われる。やはり、日本企業的意思決定の遅さが、IT業界等のスピードが要求される分野では敬遠される傾向にあるのだ。そこで、1つのアイデアとして、米国出願時に譲渡書を2種類作成するというやり方がある。1つは、米国出願から生じる権利を米国子会社に譲渡するもので、もう1つは、米国以外の外国で特許を受ける権利を日本の親会社に譲渡するものである<sup>6)</sup>。こうすれば、米国中間処理は米国子会社が行い、第三者からライセンス等の引き合いがあれば、

米国子会社が対応できる。そして、数年後、米国で特許になった後、タイミングを見て、他の特許と一緒に親会社名義に変更する。これで、研究委託契約にも違反しない。尚、委託契約に基づくものではなく、米国子会社の独自の予算でなされた発明については、全世界の権利を子会社に譲渡することになる。

## 7. 大学の先生を共同発明者に入れたがる研究者

米国出願に際し、誰を発明者として記載するかは特許権の権利者を決する重要な問題である。うっかり社外の人間を共同発明者として記載すると、特別の契約がない場合、その人の権利はその人の雇い主に譲渡されることになり、結果として、特許を他社と共有することになる。米国で特許を共有すると、後述するような、種々の制限が発生し、自社のビジネスに思わぬ足かせとなる場合が多い。この点、最も問題となるのが、自社の研究者が、以前世話になった、又は、研究中に少し助言をもらった知り合いの大学教授を、共同発明者に入れたがることである。例えば、米国のIT業界では優秀なインド人が活躍しているが、彼らには、社内は勿論のこと、社外にインド人同士の強力で広大なネットワークが存在する。彼らの中には、その社外のインド人コミュニティ内で、自己の研究や才能を認めてもらい、将来はその結びつきを生かして大学教授に推薦してもらい、また、他の企業の要職にヘッドハントしてもらおうことを目標にしている人もいる。それは、彼らにとって、現在勤めている企業の特許出願よりもずっと重い、人生の問題なのかもしれない。世話になった同一人種の大学教授に共同発明者に入ってもらえれば、恩義に報い、自己の研究に箔をつけ、教授との結びつきをより確かなものにする事ができるからだ。

米国法では、共同発明者となるための要件と

しては、一般的に、「複数の人間が協力し、各人がその発明を構成する問題解決の着想に寄与したことが必要である。問題解決手段を示唆することなく、単に希望する目的や効果を示唆しただけとか、解決策を着想した人の指示にただ単に従って働いただけでは、共同発明者とはなりえない。」とされている<sup>7)</sup>。また、この点についての判例もある<sup>8)</sup>。米国企業の知財担当者としては、これら共同発明者たる法的要件と、外部の発明者が入った場合のビジネス上のリスクを社内に周知せしめ、余分な発明者を入れないように注意喚起することが必要である。しかし、実際のところ、自社の研究者が「あの大学の先生は、本当にこの発明の完成に貢献した。」と断言すれば、もうそれ以上何も言えない。結局、誰が発明したかは発明者のみぞ知るである。

一方、真の共同発明者であった人の名前を入れずに出願してしまうことも問題がある。特許後に共同発明者の欠落が発覚した場合は、特許が無効と認定される恐れがある<sup>9)</sup>。また、「Ethicon事件」においては、特許侵害訴訟の継続中に、当該特許にはもう1人の発明者がいたことが判明し、被告企業がその欠落していた発明者から適及的なライセンスをもらい、発明者の訂正を申し立てた。米国では、侵害訴訟の提起には共有者全員の同意が必要なため、本件では、欠落していた発明者は侵害訴訟の提起に同意していなかったとの理由で、裁判所は侵害のクレームを棄却することとなった<sup>10)</sup>。米国子会社及び親会社の知財担当者の重要な任務の1つは、発明者やその上司とよく話をし、誰が真の発明者であるかを正確に認定することであろう。

尚、仮出願の発明者の記載に誤りがあり、正規の出願時の発明者と食い違いが生じる場合、どうするかという問題がある。仮出願では、研究論文をそのまま利用することが多く、また、時間もないことから、研究論文の著作者として

名前が挙がっている人間を、そのまま仮出願時に発明者として記載してしまうことから、この問題はよく起こる。研究論文では、前述のように、世話になった大学教授や、アシスタントの学生・プログラマー等の名前を著作者に入れ、協力者たちに礼儀をつくすことがよく見られる。しかし、そのような著作者と特許の発明者は必ずしも一致しない。正規の出願の準備中に、真の発明者以外の人間が仮出願の中で発明者として名前が挙がっていることが発覚し、訂正したいと考える。しかし、米国特許法審査便覧(MPEP)によると、仮出願の際の発明者の誤りは、訂正するには及ばない。仮出願は単に優先日を確保するためのものであり、正規の出願時に真の発明者を列挙すればそれで足りるとされている<sup>14)</sup>。

## 8. 米国で特許を共有することの危険性

米国で他社と特許を共有した場合、どのようなリスクがあるのか。最も留意すべき点は、第三者へのライセンスの制限の有無だ。日本では特許法第73条第3項があるので、相手方の同意を得なければ、共有特許をライセンスできない。しかし、米国では、各共有者は、相手方の同意を得ることなく、全く自由に第三者に共有特許をライセンスすることができる<sup>15)</sup>。つまり、特許の共有者が勝手に、競合他社に特許をライセンスしてしまう恐れがあるのだ。日本企業にとって特に問題なのは、米国の大学と特許を共有した場合だ。大学は、保有する特許に基づき物を製造販売するビジネスは行わないので、その特許を積極的に企業にライセンスして収益を上げようとする。共有者との間に特段の契約がない限り、大学はライセンスを望む企業が共有者のコンペチターであろうとなかろうと、ロイヤルティを稼げるなら、迷うことなくライセンスする。大学には、保有する技術を広く世の中に使ってもらうことで、社会に貢献し、公共の利

益に寄与するという大義名分があるからだ。そして、米国判例上、共有特許をライセンスしロイヤルティを取得した場合、他の共有者に取り分を分配する必要はないとされている<sup>16)</sup>。

上記リスクを回避するため、日本企業は米国の大学と研究契約を締結する際、得られた特許をスポンサーである自社の単独所有にしようと努力する。しかし、この努力はほとんどの場合、徒労に帰する。なぜなら、米国のほとんどの大学には、強固なパテントポリシーがあり、「大学のリソースを利用して得られた発明は、大学に帰属しなければならない」となっているからだ。ここで、「リソース」の定義は極めて広い。例えば、大学教授等の人的リソースは勿論のこと、大学の資料やその他の情報、大学の施設やコンピュータ等を利用して得られた発明は、全て大学に帰属するとされている。従って、日本企業が「研究委託契約では、研究成果は金を出さず当事者に帰属するのが常識だ」とがんばってみても、米国大学の担当者は、「大学のポリシーに反することはできぬ」の一点張りだ。結局、特許は大学の単独所有で、日本企業は非独占的ライセンスを取得するか、あるいは、せいぜい特許の共有者となれるだけである。そして、出願した発明が特許になった後、大学内で会議が開かれ、ビジネスになりそうな特許が選別される。その後、スポンサー企業に連絡があり、一定の金額を払うなら独占権をあげてもよいとオファーが来る。言い換えれば、金を支払わないなら、競合他社にライセンスするぞという脅しに近い。日本企業にとってみると、研究契約を締結する際に研究費を負担しているにも拘わらず、非独占ライセンス時や独占権の取得時に追加の費用を支払うことになる、同一の特許について、大学に2回も3回も金を取られる構造だ。大学教授との関係を構築するため、基礎的な技術や周辺領域のテーマについて行うならまだしも、実際に事業化が見込まれる技術テーマ

で、米国大学と研究契約を締結することは非常にリスクが大きいと言える。

米国で特許を共有した場合の、もう1つのリスクは、侵害訴訟を起こすには、相手方の同意が必要なことだ。侵害者が、共有者の取引先であったり、大学のスポンサーであったりした場合、訴訟に同意しないことが予想される。共同出願の際の契約書の中に、各共有者が自由に権利行使できる旨の条項を入れるべき場合があるであろう。

## 9. 発明報償金でもめることなし？

日本で議論が沸騰した発明報奨金の問題は、米国では起こらない。米国では、発明報奨金の有無やその大小は、全て雇用契約に委ねられているからだ。すなわち、研究者が、就職活動をする際、各企業からオファーレターをもらい給料、ボーナス、健康保険等の福利厚生の内容に合意する。発明報奨金の内容もそれら雇用条件の1つであり、それら条件に全て合意した上で、アクセプトのレターを返す。一旦、その条件で良いとし就職した後で、発明報奨金が安いという理由で裁判を起こすことは考えにくい(勿論、競合他社よりも報奨金が安いということで、米国子会社の知財担当者が、ランチの際に同僚の研究者から槍玉にあげられることはあるが)。

米国では、研究者の発明意欲を鼓舞する方策としては、出願時と特許時の報奨金の他に、特許になった際、表彰状を会社の廊下に掲示したり、発明者を祝福するe-mailを全社員に送付したり、年に1回、特許を取得した発明者を夫婦同伴で社長との晩餐会(いわゆるパテントディナー)に招待したり、「Patent of the Year」賞を贈ったりと、お金だけではない発明者の名誉や誇りに訴えかける方策もよくとられている。

日本企業の米国子会社で起こりうる、発明報奨金に関する問題としては、米国子会社で生まれた発明を日本の親会社が事業化し成功した場

合、親会社の発明者であれば、親会社の規定に則って実績に応じた報奨金が贈られるのに、子会社にはそのような規定がないので支払われず、不満が出るような場合だ。特に、親会社と子会社の研究者が共同で行った発明の場合は、片方の発明者だけ報奨金が出るということになると、問題化するかもしれない。日本本社の発明報奨金制度を作成・修正する際には、上記の点も考慮することが望まれる。

## 10. 発明者の退職に伴う中間処理の困難

米国では、研究者の職の流動は激しい。40歳を超えるとさすがに落ち着くが、それまでは、3年ほど働くと、より良いポジションを求めて転職するのが普通だ。従って、特許庁から拒絶理由が送られた際、引用例との技術的な差異についてコメントをもらおうとしても、既に発明者が全員退職していないということもよくある。但し、研究者にとっては、自己の発明が特許になれば、それは1つの功績であり、次の転職用に履歴書に書けるので、退職した後も自分の出願がどうなったか気に掛けている。特許になったかどうか、e-mail等で尋ねてくることもよくある。従って、拒絶理由に対抗するコメントを頼めば、喜んで協力してくれることが多い。勿論、退職後なので、厳密にはコンサルタント料を支払わねばならないところだが、要求されたことはない。

## 11. 米国出願に基づく日本出願の内容チェック・中間処理対応

日本企業の米国子会社が生み出した発明であるから、ほとんどの場合、日本での特許化を図るため、米国出願明細書を日本語に翻訳する。その際の問題は、米国の発明者は日本語を読めない、従って、翻訳された日本語明細書を発明者にチェックさせることが不可能だということである。日本の発明者は通常、日本語も英語も

読めるので、発明者に日本出願と同様に、英文明細書の内容をチェックしてもらうことができる。しかし、それと同じことを、日本の親会社が米国の発明者に期待しても無理である。結局、米国子会社にいる日本人の知財担当者又は駐在員等が間に入って、発明者に技術的な質問をしつつ、翻訳内容のチェックをする以外にない。自分が発明者でないにも拘らず、翻訳と技術内容の双方のチェックを期待されるわけであるから、これには大変な労力がかかる。

また、日本の特許庁からの拒絶理由への対応も困難が付きまとう。もともと拒絶理由通知に記載されている日本語の文言が不明確で曖昧なものが多い上に、サービスの悪い日本の特許事務所は、それをそのまま英語に直訳するだけである。それを発明者に見せても、全く意味が通じない。審査官の言いたいことを汲み取って、発明者に説明し、それに対する反論材料の情報・資料を手せねばならない。米国子会社の発明を権利化するに際しては、日本語と英語が堪能で、法的・技術的な素養がある知財担当者や駐在員が、発明者と日本との橋渡し役をしてあげることが必須となる。

## 12. 高額な米国特許弁護士費用

米国子会社で生まれた発明を社外の特許事務所に出願してもらうとなると、特許弁護士が発明者と相談しつつ、明細書を最初から作成するということになる。日本出願を英訳したものを、米国特許事務所に送付し出願してもらう場合とは、当然のことながら費用が全く異なる。ニューヨーク・ニュージャージー近辺の日系企業の知財担当者のアンケート調査によると、特許出願1件、15,000ドル位支払っている。米国では、特許弁護士は、法律と技術という普通の人間にはできない特殊な能力を2つも持っているということで、弁護士の中でも特に請求が高い。価格競争に巻き込まれている日本の弁理士には、

なんともうらやましい限りだ。それにしても、日本企業は特許事務所の選定に当たって、ブランド志向が強いように思われる。ニューヨーク、ワシントンDC、シリコンバレー（パロアルトやサンフランシスコ）といった全米一物価の高い場所の有名な大事務所では、当然、事務所のレンタル料が高く、秘書の給料も高い。日本企業に送られてくる請求書の中には、弁護士の労働対価以外の部分がかなり含まれている。例えば、ニューヨークからハドソン川を渡ってニュージャージー州に入ると、急に弁護士の時給が下がる。アメリカの弁護士は、マンハッタンの高層ビルの事務所でバリバリやりたい派と、郊外の田舎で家族と共にのんびりしたい派に分かれる。田舎にも腕の良い特許弁護士はきつという。米国子会社の知財担当者としては、そういう弁護士情報を日本に伝えるのも重要な役割であろう。また、請求書の内容にはいつも目を光らせ、疑問点があれば、遠慮なく問い合わせるのも重要な任務だ。疑問点があっても問い合わせをしないと、チェックが甘い会社と見られ、どんどん高い請求書が来る。米国の弁護士に請求書の問い合わせをする場合、単に高いから安くしろと言っても効果は薄い。アメリカ人は論理で勝負する人間なので、どうしてこの請求書は不合理と思うのかを具体的かつ説得力ある文章で書くと、意外とあっさり値下げしてくれることが多い。

## 13. 今後の課題

米国に研究開発拠点を持つ最大のメリットは、世界中から優秀な知能を呼び寄せることができることだ。彼らは、自国の超一流大学をトップクラスで卒業し、アメリカの大学に留学を果たし、労働ビザを取得し、アメリカ社会に根を張り、永住権や市民権を獲得し、いずれは母国の家族を呼び寄せようと考えている。仕事がうまくいかなくても、会社が倒産しようとも、



彼らには帰る国はない。母国には彼らのキャリアを生かせる仕事はないのだ。日本から短期で派遣されてきている人間とは、ハングリー精神が全く違う。優秀な彼らに、いかにして日系企業の米国子会社で働いてもらうか、そして、彼らの知の塊である、知的財産権をいかにして国際的に権利化するかが、今後の日本企業の競争力を左右する。そのためにも、日本企業の知財担当者ももっと外に出て、外から日本の知財の仕事、法律、慣習等を見つめ直し、海外の子会社と連携した、魅力的で効率の良い世界的な知財の業務プロセスを構築することが何よりも重要である。

#### 注 記

- 1) 米国特許法第184条
- 2) 通常、学会に投稿する際の誓約書には、投稿前に特許のプロテクション等は、投稿者の責任でやるよう、規定がある。
- 3) 米国特許法第184条
- 4) 米国特許法第181条
- 5) 米国特許庁内の委員会での見解であった。しかし、これは公示された見解ではなく、また輸出規制は流動的なものなので、現状は確認されたい。
- 6) 米国特許庁には、米国の権利に関する譲渡書のみ提出すれば足りる。但し、権利関係を明らかにする目的で、外国の権利に関する譲渡書も一緒に提出し、特許庁に記録を残すこともできる。
- 7) Chisum on Patents (Chapter 2, 2.02): "An invention is generally considered a joint invention when two or more persons, collaborating together, each contribute to the conception of the solution to a problem which constitutes the invention. One does not become an inventor either by suggesting a desired end or result, with no suggestion of means, or by merely following the instructions of the person or persons who conceive the solution."
- 8) 例えば、次の判例がある。
  - ① "Each joint inventor must generally contribute to the conception of the invention." (Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab., Inc., 40

F. 3d 1223, 1227-28, 32 U.S.P.Q. 2d 1915, 1919 (Fed. Cir. 1994))

② "One does not qualify as a joint inventor by merely assisting the actual inventor after conception of the claimed invention." (See Sewall v. Walters, 21 F. 3d at 416-17; Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co., 758 F. 2d 613, 624, 225 U.S.P.Q. 634, 641 (Fed. Cir. 1985))

③ "One who simply provides the inventor with well-known principles or explains the state of the art without ever having "a firm and definite idea" of the claimed combination as a whole does not qualify as a joint inventor." (See Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 106 F. 3d at 981)

④ "A co-inventor need not make a contribution to every claim of a patent." (See 35 U.S.C. Section 116) A contribution to one claim is enough. (See SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Lab. Corp., 859 F. 2d 878, 888, 8 U.S.P.Q. 2d 1468, 1476 (Fed. Cir. 1988))

- 9) 米国特許法第116条; Farber, Inc. v. Texas Instruments, Inc. (211 F.Supp.686, 1962)
- 10) Ethicon, Inc. and Inbae Yoon, M.D. v. United States Surgical Corporation and Young Jae Choi (135 F.3d 1456, 1998)

問題の特許は55個のクレームを含み、1人の発明者Aが記載されていた。発明者は、Ethicon社にexclusive licenseを許諾し、両者は、当該55個のクレームのうち2個のクレームの特許侵害として、US Surgical社を提訴。訴訟継続中に、当該特許出願には、もう1人の発明者Bがいたことが発覚。US Surgical社は、Bから濫及的なライセンスをもらい、特許の発明者を訂正するよう申し立てる。地裁では、Bが真の共同発明者であったと認定し、Ethicon社の侵害のクレームを棄却。CAFCでは、「特許の共有者であるBは、今回のUS Surgical社に対する侵害訴訟の提起に同意していなかった。」との理由で、地裁判決を支持。

尚、実際には、Bは、US Surgical社が侵害したとされた特許クレームに係る発明の発明者ではなかった。しかし、CAFCは、次のように判示した。

"Unlike inventorship, patent ownership is not determined on a claim-by-claim basis. B enjoys joint ownership status of not only the subject matter of the two claims he invented, but also the subject matter of the fifty-three claims directed to subject matter he had not invented."

- 11) "An error in not naming or in naming a person as an inventor in a provisional application would not require correction under either 37 CFR 1.48 (d) (to add an inventor) or 37 CFR 1.48 (e) (to delete an inventor) in the provisional application so long as the nonprovisional application naming the correct inventorship would contain an overlap of at least one inventor with the provisional application." (Manual for Patent Examining Procedure 201.03)
- 12) 米国特許法第262条: "In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners."

尚、ライセンスに関して相手方の同意は不要であることを明示した判決としては、例えば、次のものがある。

① "This freedom to exploit the patent without a duty to account to other co-owners also allows co-owners to freely license others to exploit the patent without the consent of other co-owners." (Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 45 U.S.P.Q. 2d 1545, (Fed. Cir. 1998))

② "Each co-owner's ownership rights carry with them the right to license others, a right that also does not require the consent of any other co-owner." (Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA, 104 F. 3d 341, 344, 41 U.S.P.Q. 2d 1359 (Fed. Cir. 1997))

- 13) この点の特許の判例としては、次のものがある。

① "Joint owners of a patent are at the mercy of each other. Each of them may use or license others to use the invention without the consent of his fellows and without responsibility to such fellows for the profits arising from such use or license." (See Bendix Aviation Corp. v. Kury, 84 U.S.P.Q. 189, 192 (E.D.N.Y. 1953); citing McDuffee et al. v. Hestonville, M. & F. Pass. Ry. Co., 162 F. 36, 38-39, (3rd Cir. 1908))

② "If plaintiff were listed on patent as co-inventor, she would have no right to an accounting of any licensing of the invention." (Dee v. Aukerman, 2 U.S.P.Q. 2d 2045, 2046 (E. D. Oh. 1987))

尚、共有著作権の場合のロイヤルティの分配に関する昔の判例では、特許と同様、ロイヤルティの分配はないとしていた。

③ "a joint owner of a copyrighted work was not accountable to the other joint owners for profits arising from the exploitation of the copyrighted work." (Carter v. Bailey, 64 Me. 458 (1874)); Also see Jerry Vogel Music Co., Inc. v. Miller Music, Inc., 75 U.S.P.Q. 205 (N.Y. App. Div. 1947)

しかし、最近の判例では、このルールを否定し、「共有者は共有のworkの使用から得られた利益のうち、持分に比例した分け前を他の共有者に支払う義務がある」としている。

④ "widely recognized that a co-owner of a copyright must account to other co-owners for any profits earning from using the copyrighted work" (See Goodman v. Lee, 38 U.S.P.Q. 2d 1354, 1358 (5th Cir. 1996); citing Oddo v. Ries, 222 U.S.P.Q. 779 (9th Cir. 1984)); Shapiro, Bernstein & Co. v. Jerry Vogel Music Co., 105 U.S.P.Q. 178 (2nd Cir.), modified, 105 U.S.P.Q. 460 (1955))

(原稿受領日 2005年1月17日)