

## 第2章 共同研究契約に係る海外各国の法令とその注意点

### 2.1 研究の概要

海外大学・企業と共同研究契約を締結するときに先ず問題となるのが特許法をはじめとする海外各国の法律であり、知的財産本部担当者として共同研究契約を作成し、交渉するに当たって知っておかなければならない条項について調査研究を行った。今回の研究においては主として中国、韓国、米国に焦点を当て、慣例法令について調査を行うとともに我が国の法令との違い等について検討した。

これらは第2回及び第3回研究会において発表、討論を行い、平成19年3月19日電気通信大学共同研究契約シンポジウム「国際的共同研究契約と柔軟な共同研究契約」において発表と報告を行ったもので、

#### 2.2 外国特許出願において留意すべき外国特許法条項

比較特許法（日本/韓国/中国/米国/その他）

#### 2.3 共同研究契約に係る中国法令とその注意点

#### 2.4 共同研究契約に係る韓国の法令とその注意点

#### 2.5 共同研究契約に係る米国の法令とその注意点

として各研究会、シンポジウムでの発表資料を掲載した。

なお各講師から参考資料を推薦してもらい、合わせて掲載した。

## 2.2 外国特許出願において留意すべき外国特許法条項

### 比較特許法（日本/韓国/中国/米国/その他）

平成19年3月19日電気通信大学共同研究契約シンポジウム「国際的共同研究契約と柔軟な共同研究契約」および平成17年2月27日第3回研究会において電気通信大学知的財産本部知的財産マネージャー客員教授米山重之の発表、説明に使用した資料を掲載する。

これらはいずれも大学知的財産本部の知財マネージャーが実際の契約書を作成する段階で頭に入れておかなければならない各国特許法条項であり、実務場面においてすぐに使えるように簡潔に纏めたものである。

内容は、

大学との共同外国特許出願に係り注目すべき4カ国“比較特許法”(日本/韓国/中国/米国/その他)

1. 新規性要件
2. 新規性喪失の例外 Grace Periods
3. 権利の帰属職務発明（特許を受ける権利）
4. 特許権の効力が及ばない範囲
5. 最先出願国
6. 共有権利の行使（権利の譲渡）

について法律の条項、実務上の注意点などをまとめた。

資料として、

次の5枚に纏めた。

- |     |       |   |
|-----|-------|---|
| その1 | ----- | 日本/韓国/中国/米国での出願に関わる注意点と対策                                       |
| その2 | ----- | 日本/韓国/中国/米国の関係法令条文比較  |
| その3 | ----- | 中国法上での注意点の早分かり  |
| その4 | ----- | 米国特許/共同研究で生まれた米国特許出願にかかる改正条文<br>特許法第103条(c)項改正(発効日:2004年12月10日) |
| その5 | ----- | 発明者、知的財産担当者が知っておくべき米国の特許出願宣誓書                                   |

### 参考文献

- 1) 劉 新宇、「中国特許実務基礎」、発明協会
- 2) 鈴江 武彦、鈴榮特許総合法律事務所、「アメリカ特許の実務」、発明協会
- 3) 谷口 由記、関口 美幸、「日中対訳 中国知的財産権法令集」、アイ・ピー・エム
- 4) 影山 光太郎、「発明者の認定と収益への特許発明の寄与 - 職務発明にも関連して - 」知財管理 Vol.56 No.6 2006 P831

- 5) 岩田 敬二、「各国特許法における新規性喪失の例外規定（グレースピリオド）」、  
AIPPI(2001) Vol.46 No.5 P270
- 6) 日本知的財産協会 国際第3委員会、資料第343号 「中国における特許権取得上の留意点」2006年9月
- 7) JETRI0北京センター、「2004年中国における知的財産権問題に関する報告」  
2005年3月 中国日本商会 知識経済フォーラムIPG  
<http://www.jetro-pkip.org/teji/2004an.htm>

## ＜早分かり、実務者のための注意点と対策＞

### 大学との共同外国特許出願に係り注目すべき4カ国“比較特許法” (日本／韓国／中国／米国／その他)

大学との共同外国特許出願に係り必要となる

1. 新規性要件
  2. 新規性喪失の例外Grace Periods
  3. 権利の帰属職務発明（特許を受ける権利）
  4. 特許権の効力が及ばない範囲
  5. 最先出願国
  6. 共有権利の行使（権利の譲渡）
- などの法律、実務上の注意点などをまとめた

### CONTENTS／国際的産学官連携資料

その1	-----	日本／韓国／中国／米国での注意点と対策
その2	-----	日本／韓国／中国／米国の条文比較
その3	-----	中国法上での注意点の早分かり
その4	-----	米国特許／共同研究で生まれた米国特許出願にかかる改正条文 特許法第103条(c)項改正（発効日：2004年12月10日）
その5	-----	発明者、知的財産担当者が知っておくべき米国の特許出願宣誓書

大学との共同外国特許出願に係り注目のべき特許法、注意点と対策 “比較特許法”(日本/韓国/中国/米国/その他)

作成: 電気通信大学・知的財産本部 AS of Mar. 15, 2007SY

<国際的産学官連携資料その1>

	1. 日本	2. 韓国	3. 米国	4. 中国	5. その他の国	6. 注意と対策
1. 新規性要件	世界公知公用	世界公知(刊行物)、国内公用 → 世界公知公用(2006. 3.改正)	世界公知(刊行物)、国内公用	世界公知/国内公用 (2008年より世界公知効用)		
2. 新規性喪失の例外 Grace Periods	<b>(発明の新規性の喪失の例外)第30条</b> 1. 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会(=学長主催の論文発表会)において文書をもって発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から6ヶ月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。	<b>第30条(公知等になっていない発明とみなす場合) 2006. 3.改正</b> ①特許を受けることができる権利を有した者の発明が次の各号のいずれか1つに該当する場合には、その日から6ヶ月以内に特許出願をすれば、その発明は第29条第1項各号のいずれか1つに該当しないものとみなす。<改正2006.03.03> 1.特許を受けることができる権利を有した者により、その発明が第29条第1項各号のいずれか1つに該当することになった場合。 ◆注意: <「政府、地方事自体等の開催、指定する一」などの特定公開形態の制限がなくなり、出願人の全ての公開行為に拡大されている。>	<b>第102条 特許要件:新規性及び特許を受ける権利の喪失</b> 次の各号の何れかに該当する場合を除き、何人も特許を受けることができる。 (b) 合衆国における特許出願日より1年を超える以前に、その発明が、本邦若しくは外国において特許され、若しくは刊行物に記載されていた場合、又は本邦において公然用いられ若しくは販売されていた場合、(d) 合衆国における特許出願前に、その発明が外国において出願人、——若しくは承継人により、合衆国における特許出願日より12月を超える以前に提出された特許出願、——に基づいて、最初に特許されたか又は特許される状態になった場合。 ◆(注意): 米国特許法改正法案(H. R. 2 7 9 59)では、「有効出願日から遡って1年は発明者自身等による開示では拒絶されない」としている。	<b>第24条</b> 特許出願する発明創造について、出願日前6ヶ月以内に、以下の状況の一つがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。 (1)中国が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。 (2)規定の学術会議或いは技術会議上で初めて発表された場合。  ・新規性の例外の適用は、中国内の会議などに限られ、外国での書面での発表は外国における刊行物公知に該当し新規性喪失例外の適用なし。 (口頭での発表は、適用があると解釈され得る?)。  ◆(参考 オーストラリア) 第24条 その発明者が書いた論文、発明の公表: 入手可能な日から12月。	◆(参考 台湾) 第20条 特許要件 産業上利用することができ、次に掲げる条件の何れにも該当しない発明は、本法の規定に従って出願することにより、特許を受けることができる。(1)特許出願前に公表又は公然実施されているもの。ただし、本規定は、公表又は実施が研究又は実験のために行われ、かつ、その発明に係る特許出願が当該の公表又は実施の日から6ヶ月以内にされたときは、適用してはならない。  ◆(参考 カナダ) 第28.2条 クレームの主題が先に開示されている(1)カナダ特許出願におけるクレームで特定された主題は、次の開示がされていないことを要する。(a) 出願日より1年を超える前に、出願人により又は出願人から直接か間接的かを問わず知った者により、カナダ又は他の場所において、その主題が公衆に入手可能になる方法でされた開示	論文を発表した後での外国出願は各国の新規性喪失の例外規定(GracePeriods)に基づいて権利化の可否が決まる。 ●日本:6ヶ月以内(30条) ●米国:1年以内での出願(102b) ●カナダ、オーストラリア:1年以内での出願(102b) ●韓国、台湾:6ヶ月以内(30条)——但し、JST支援を得ることは実質不可能(外国出願期限の6ヶ月以内に申請すべき規定があり、発表の前に申請することになるため)。 ★非常手段:論文発表後の外国出願は、EP諸国、アジア諸国などは実質不可能である。非常手段としては、米国にProvisional出願をし、その優先権主張に基づいてPCT利用などで外国出願(日本も含めて)をすれば良い。  注意)・企業との共願のときに: ・JST申請期限、費用管理、US出願の宣誓書の煩雑性がある。 ・Declaration,PriorArtStatementなどに瑕疵があると特許無効もありえる。 ・US、カナダなどでSmall Entityの費用減額を利用できるか?
3. 権利の帰属 職務発明 (特許を受ける権利)	<b>(職務発明)第35条</b> 1. 使用者等は、従業者等が職務発明について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。 2. 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある事項は、無効とする。 3. 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。	<b>発明振興法 2006/03/03</b> 第12条(共同発明に対する権利の承継) 従業者等の職務発明が第三者と共同で行われた場合、契約や勤務規定により使用者等がその発明に対する権利を承継した時には、その発明に対して従業者等が持つ権利の持分を持つ。 [全文改正2006.03.03]  第13条(職務発明に対する補償) ①従業者等は、職務発明に対して特許等を受けられる権利または特許権等を、契約または勤務規定により、使用者等に承継させるか、または専用実施権を設定した場合には、正当な補償を受ける権利を持つ。	権利の帰属 * 発明は発明者に原始帰属(特許法101条) 現行法律、規則 従業者発明の分類 a. 従業者から使用者への譲渡義務が発生する発明 b. 使用者にshop rightが与えられる発明①従業者の職務又は使用者の業務に關係している発明か②使用者の設備等の資源を使用してなされた発明か c. 自由発明(上記a. b. 以外の発明)	特許を出願する権利 第6条 1. 職務発明創造の特許を出願する権利は当該単位に帰属し、出願が認可された後、当該単位を特許権者とする。 3. 単位と発明者に契約があり、特許を出願する権利及び特許権の帰属に対して定めがある場合は、その定めに従う。  第16条 単位、発明創造が実施された後、その普及・応用の範囲及び取得した経済効果に基づき、発明者又は考案者に合理的な報酬を与える。  細則:第6章 報奨と報酬 規則75 単位又は個人がその単位又は個人の委託を受けて完成させた発明創造については、別途協議がある場合を除き、特許を出願する権利は単独で完成又は共同で完成させた単位又は個人に帰属し、出願が認可された後、出願した単位又は個人が特許権者となる。 ◆特別の契約が無い限り:共同開発→共同出願の権利は共有。委託開発→委託して発明を完成した側(委託先)に帰属。		・共同発明であっても、大学の報償は安いのでUS等の発明者とのバランスが悪い! インセンティブが出る? ・共願US特許で特許料が入ったときには、USの雇用主・発明者の契約がどうなっているのかに注意すること。
4. 共同出願	<b>(共同出願)第38条</b> 特許を受ける権利に係るときは、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。	<b>第44条(共同出願)</b> 第33条第2項の規定による特許を受けることができる権利が共有の場合には、共有者全員が共同で特許出願をしなければならない。	<b>特許法第103条(c)項改正2004年(共同研究に係る進歩性/Joint Research Agreement)</b> 共同研究の同意書(契約)が発明日より前になされ、その同意書の当事者の名前をその出願に載せれば、他人の発明であっても、第102、103がBarとならない。 <b>米国特許法改正法案(H. R. 2 7 9 59)</b> ・発明者以外による出願が可能	<b>第8条</b> 二つ以上の単位又は個人が協力して完成させた発明創造、一つの単位又は個人が他の単位又は個人の委託を受けて完成させた発明創造については、別途協議がある場合を除き、特許を出願する権利は単独で完成又は共同で完成させた単位又は個人に帰属し、出願が認可された後、出願した単位又は個人が特許権者となる。 ◆特別の契約が無い限り:共同開発→共同出願の権利は共有。委託開発→委託して発明を完成した側(委託先)に帰属。  第63条 以下の状況の一つがある場合は、特許権侵害とは見なさない。 (4)専ら科学研究と実験のために特に関係特許を使用する場合。特許権者の許諾を受けずに製造し売り出された特許製品又は特許方法により直接獲得した製品であることを知らずに、それを生産経営を目的として使用又は販売したが、その製品が合法的な来源を持つことを証明できる場合、賠償責任を負わない。	●特許法第103条(c)項改正2004年12月(共同研究に係る進歩性) Joint researchの同意書(契約)が発明日より前になされ、共同研究同意書の範囲内の活動の結果としてその発明がなされ、共同研究同意書の当事者の名前をその出願に載せれば、102(e)/103, 102(f)/103, 102(g)/103がBarにならない。<注意>共同研究同意書は書面で作成されなければならない。<注意>共同研究同意書は書面で作成されなければならないこと。  ●US特許に特化した問題(Duty of candor and good faith): ・US特許出願ではFraud問題を常に頭におく必要がある(EX. Declaration(宣誓書)やPrior ArtStatement(IDS)など厳格に対応することが必要。そうしないと特許はEnforceできないことに注意すべし、大学は無意識に“無効”な特許を取っていないか?・これらは、海外との共願である大変複雑な事務処理となるが、現実としてできるか?・ ・“Declarationでは、発明が“最初、最先、真の発明者(共同発明者)”である旨を宣誓している。また「37 CFR(米国特許法施行規則)1.56(a)に定義された特許性に關し重要であると知った情報について開示義務があること」を宣誓していることに注意。	
5. 特許権の効力が及ばない範囲	<b>(特許権の効力が及ばない範囲)第69条</b> 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。 1. 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物	<b>第96条(特許権の効力が及ばない範囲)</b> ①特許権の効力は次の各号の1に該当する事項には、及ばない。 1.研究又は試験をするための特許発明の実施 2.韓国内を通過するに過ぎない船舶・航空機・車両又はこれらに使用される機械・器具・装置その他の物 3.特許出願時から韓国内にある物	<b>(e)(1) 医薬品又は獣医学上の生物学的製品の製造、</b> (2) どのような申請行為が、当該特許の消滅以前において、当該特許にクレームされているか、その使用方法が特許でクレームされている。医薬品又は獣医学上の生物学的製品に関する商業上の製造、使用又は販売に繋がることを同法律の下で承認して貰うためのものである場合は、その申請行為は当該特許の侵害行為とみなされる。			●各国での「特許権の及ばない範囲」は、法律の差異による問題はないのか? ・特許をとつたら、緩やかな国(69条)で試験・研究をやれば良い? ・とは云え、USみたいにUSの製法特許は、外国で製造したものを輸入も侵害するとなれば、薬なんか問題では? 37 CFR(米国特許法施行規則)1.56(a)
6. 最先出願国	特になし	特にはなし。 <b>第41条(国防上必要な発明等)</b>	<b>第184条 外国への出願</b> 特許担当長官から与えられた許可証によって承認された場合を除き、何人も合衆国に出願後6ヶ月以内に、合衆国でなされた発明に関する特許又は実用新案、工業意匠若しくはひな形の登録の出願を外国に行い若しくは行わせ又は行うのを承認してはならない。許可証は、第181条により特許担当長官が出した命令の対象となる発明に関しては、その命令を出させた省庁の長の同意なしには付与してはならない。出願が錯誤によるか、又は欺瞞的意図なしに外国へ提出された場合であつて、第181条の範囲内の発明を開示していないときは、許可証は適時的に付与することとする。	<b>第20条</b> 中国の単位又は個人が国内で完成した発明創造を外国で特許出願する場合は、先ず國務院特許行政部門に特許出願し、その指定した特許代理機関に委託して処理し、かつ本法第4条の規定を遵守しなければならない。 中国の単位又は個人は、中華人民共和国が加盟している関係国際条約に基づき、特許の国際出願を出すことができる。出願者が特許の国際出願を出す場合、前款の規定を遵守しなければならない。 <b>第4条</b> 発明が国の安全、重大な利益に關係し、秘密保持の必要がある場合の処理。  ◆中国の“単位”=中国企業と外国企業・大学が共同出願も単位と解釈されている。 ◆(改正案2008年) § 20条違反は、中国出願は登録されない	●どこの国で最初に出願すべきかの問題: ・中国では、中国の単位又は個人が中国国内で完成した発明は中国最初に出さなければならない(§ 20)が、もし外国で最初に外国で出すと、中国出願は無効となる(改正法)。 ・(改正案) § 20条違反は、中国出願は登録されない ◆出願人が外国人であれば第20条「中国の単位又は個人」は適用されないが、共願で外国人が含まれているときには適用あり。 ◆発明が外国で完成された場合の規定はないので、日本で完成した発明は日本に最初に出せる(裏解釈)。	●どこの国で最初に出願すべきかの問題: ・共同発明が外国で生まれたら?→どこの国で最初に出願すべきか、USでは、韓国では、中国(§ 20)では?その他、英国、フランス、マレーシア、シンガポール、香港、インドなどでも、最初にこれらの国に出願をしなければならない。 ・例えば、USでの発明はUSで先ず出願をし、6ヶ月以降海外出願(日本など)をすることになる(§ 181)(許可を得れば海外出願は可) →JSTの費用は得られるのか?  ●技術輸出問題 ・USでは、「米国輸出管理法(EAA)」、「米国輸出管理規則(EAR)」があり、日本に発明を送りその評価をえることは、(厳密)にはEARの規制対象になるので注意 →USで生まれた発明を大学(日本)の発明評価委員会にかけるときには注意。・USで生まれた発明(共同)を勝手に日本など海外で学会発表をすることはできない(許可を得ればよい)。
7. 共有権利の行使(権利の譲渡)	<b>(共有に係る特許権)第73条</b> 1. 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、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 3. 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。	<b>第99条(特許権の譲渡及び共有)</b> ①特許権はこれを譲渡することができる。 ②特許権が共有の場合には、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡したりその持分を目的とする質権を設定することができない。 ③特許権が共有の場合には、各共有者は契約で特別に約定した場合を除いては、他の共有者の同意を得ずにその特許発明を自身で実施することができる。 ④特許権が共有の場合には、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その特許権に対して専用実施権を設定したり通常実施権を許諾することができない。	<b>第262条 共同所有者</b> 契約に別段の規定がない場合は、特許の共同所有者は、各自他の共同所有者に同意を得ることなく、また報告することなく、特許された発明を合衆国内で製造、使用、販売の申出若しくは販売し、又は合衆国に輸入することができる。	<b>第10条</b> 1. 特許出願権及び特許権は譲渡することができる。 2. 中国の単位又は個人が外国人に特許出願権又は特許権を譲渡する場合、必ず國務院の関係主管部門に認可を経なければならぬ。(特許出願の権利には認可不要) 3. 特許出願権又は特許権を譲渡する場合、当事者は書面での契約書を締結し、かつ國務院特許行政部門に登録しなければならない。特許出願権又は特許権の譲渡は登記日から有効となる。 ◆細則第14条:特許出願権及び特許権の外国人への譲渡 ◆ <b>国家知識産権局公告94号</b> :特許出願権及び特許権の譲渡は、①輸出禁止技術=譲渡不可、②輸出自由技術=登録手続き ③輸出制限技術=特許法第10条第2項の認可要	●共同開発によって完成された発明は、当事者に別途約定がある場合を除き、特許出願権は共同開発の当事者の共有となる。②当事者の一方がその共有の特許出願権を譲渡する場合、他の各方は同等の条件で優先的に譲渡を受ける権利を有する。③共同開発の当事者の一方が、その共有の特許出願権を放棄することを言明した場合、もう一方は単独で出願するか或いは他の各方は共同出願することができる。④出願人が特許権を取得した場合、特許出願権を放棄した方は無料でその特許を実施することができる。⑤共同開発の当事者の一方が特許の出願に同意しない場合、もう一方或いは他の各方は特許出願をしてはならない。	共有の特許権の権利行使(自己実施、譲渡、実施許諾など)に係る問題は? ●USの大学、企業との共願にあつては各自他の共同所有者に同意を得ることなく処分が可能。 ●中国: ・職務発明は企業に帰属する規定がある(§ 6)が、その権利の移転は、國務院の許可が必要であり(§ 10)、勝手に当事者(大学と企業)間で移転取り決めが出来ない!(外国企業などへの譲渡は「技術輸出」に係るライセンスを要する) ・権利の譲渡:特許出願権(=出願後の権利)と特許権の譲渡には國務院の認可を要すが、「特許出願の権利」(=出願前の権利)には認可不要。従って、第一国(中国)出願前に譲渡すればよい? ・技術輸出入管理條例第9、10、11条:①禁止技術=輸出入禁止、②自由技術=商務部などに登録要、③制限技術=認可要 共同研究は自由技術のみにすべき?

大学との共同特許出願に係り注目すべき特許法 “比較特許法”（日本／韓国／中国／米国）

暫定版(未だ不備な点が多々有るかと思いますがご了承下さい)。各条文では概略となっているところがあります。

作成： 電気通信大学・知的財産本部 S.Yoneyama AS of Mar. 15. 2007 SY

<国際産学官連携資料 その2>

	日本	韓国	米国	中国
1. 新規性要件	世界公知公用	世界公知(刊行物)、国内公用 → 世界公知公用(2006. 3.改正)	世界公知(刊行物)、国内公用	世界公知公用
2. 新規性喪失の例外	<b>(発明の新規性の喪失の例外)第30条</b> 1. 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会(=学長主催の論文発表会)において文書をもって発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。 2. 一意に反して第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明。 3. 特許を受ける権利を有する者が政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明も、一、第1項と同様とする。4. (省略)	<b>第30条(公知等になつていない発明とみなす場合) 2006. 3.改正</b> ①特許を受けることができる権利を有した者の発明が次の各号のいずれか1つに該当する場合には、その日から6ヶ月以内に特許出願をすれば、その発明は第29条第1項各号のいずれか1つに該当しないものとみなす。<改正2006.03.03> 1. 特許を受けることができる権利を有した者により、その発明が第29条第1項各号のいずれか1つに該当することになつた場合。但し、条約又は法律により韓国内又は国外で出願公開されるか、あるいは登録公告された場合を除く。 2. 特許を受けることができる権利を有した者の意思に反してその発明が第29条第1項各号の1に該当することになつた場合 3. <削除2006.03.03> ②第1項第1号の規定の適用を受けようとする者は、特許出願時に特許出願書にその旨を記載し、これを証明することができる書類を特許出願日から30日以内に特許庁長に提出しなければならない。<改正2006.03.03>	<b>第102条 特許要件;新規性及び特許を受ける権利の喪失</b> 次の各号の何れかに該当する場合は、何人も特許を受けることができる。(a) 特許出願人による発明前に、その発明が、本邦において他人により知られ若しくは用いられていた場合、又は本邦若しくは外国において特許され若しくは刊行物に記載されていた場合 (b) 合衆国における特許出願日より1年を超える以前に、その発明が、本邦若しくは外国において特許され、若しくは刊行物に記載されていた場合、又は本邦において公然用いられ若しくは販売されていた場合 (c) 発明者がその発明を放棄した場合 (d) 合衆国における特許出願前に、その発明が外国において出願人、一若しくは承継人により、合衆国における特許出願日より12月を超える以前に提出された特許出願、一に基づいて、最初に特許されたか又は特許される状態になつた場合。 ◆(注意)：米国特許法改正法案(H. R. 2 79 59)では、「有効出願日から遡って1年は発明者自身等による開示では拒絶されない」としている。 <b>第111条(b) 仮特許出願</b> (1) 承認 特許出願のための仮出願は、一発明者により、又は発明者による出願の承認を得、書面の特許商標庁長官に対して行われなければならない。当該仮出願は、次のものを含まなければならない。(A) 第112条第1段落によって規定されている明細書、及び (B) 第113条に定められた図面、(2) クレーム 第112条第2段落から第5段落までにおいて要求されているようなクレームは、仮出願においては要求されない。	<b>第24条</b> 特許出願する発明創造について、出願日前6ヶ月以内に、以下の状況の一つがあつた場合、その新規性を喪失しないものとする。 (1)中国が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。 (2)規定の学術会議或いは技術会議上で初めて発表された場合。 (3)他人が出願者の同意を得ずに、その内容を暴露した場合。
Grace Periods		◆(注意)：<「政府、地方事自体等の開催、指定する一」などの特定公開形態の制限がなくなり、出願人の全ての公開行為に拡大されている。>	<b>第111条(b) 仮特許出願</b> (1) 承認 特許出願のための仮出願は、一発明者により、又は発明者による出願の承認を得、書面の特許商標庁長官に対して行われなければならない。当該仮出願は、次のものを含まなければならない。(A) 第112条第1段落によって規定されている明細書、及び (B) 第113条に定められた図面、(2) クレーム 第112条第2段落から第5段落までにおいて要求されているようなクレームは、仮出願においては要求されない。 ◆(参考 カナダ) 第28.2条 クレームの主題が先に開示されていない(1) カナダ特許出願におけるクレームで特定された主題は、次の開示がされていないことを要する。(a) 出願日より1年を超える前に、出願人により又は出願人から直接的か間接的かを問わず知った者により、カナダ又は他の場所において、その主題が公衆に入手可能になる方法でされた開示 ◆(参考 オーストラリア) 第24条 その発明者が書いた論文、発明の公表：入手可能な日から12月。	◆(参考 台湾) 第20条 特許要件 産業上利用することができ、次に掲げる条件の何れにも該当しない発明は、本法の規定に従つて出願することにより、特許を受けることができる。(1) 特許出願前に公表又は公然実施されているもの。ただし、本規定は、公表又は実施が研究又は実験のために行われ、かつ、その発明に係る特許出願が当該の公表又は実施の日から6月以内に行われたときは、適用してはならない。(2) 特許出願前に博覧会において展示されているもの。ただし、本規定は、発明が政府が主催するか又は承認した博覧会において展示され、かつ、その発明に係る特許出願が当該博覧会の開催日から6月以内に行われたときは、適用してはならない。
3. 職務発明 (特許を受ける権利)	<b>(職務発明)第35条</b> 1. 使用者等は、従業者等が職務発明について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。 2. 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある発明は、無効とする。 3. 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。 4. 一対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮。 5. 一定めがない場合又は一不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮。	<b>発明振興法 2006/03/03</b> 第12条(共同発明に対する権利の承継) 従業者等の職務発明が第三者と共同で行われた場合、契約や勤務規定により使用者等がその発明に対する権利を承継した時には、その発明に対して従業者等が持つ権利の持分を持つ。[全文改正2006.03.03] 第13条(職務発明に対する補償) ①従業者等は、職務発明に対して特許等を受けることができる権利または特許権等を、契約または勤務規定により、使用者等に承継させるか、または専用実施権を設定した場合には、正当な補償を受ける権利を持つ。 ②第1項の規定による補償について契約または勤務規定で定めている場合に、それにとも補償が次の各号の状況等を考慮して合理的なものと認められれば、これを正当な補償と見なす。 1. 策定された補償基準の公表・揭示等、従業者等に対する補償基準の提示状況 2. 補償形態及び補償額の決定時の従業者等からの意見聴取の状況 ③第1項の規定による補償について契約または勤務規定で定めていないか、または第2項の規定による正当な補償と見なすことができない場合、その補償額を決定するにおいては、その発明により使用者等が得る利益とその発明の完成に使用者等及び従業者等が貢献した程度を考慮しなければならない。 ④公務員の職務発明について、第8条第2項の規定により国家または地方自治体がその権利を承継した場合には正当な補償をしなければならぬ。この場合、補償金の支給に關して必要な事項は大統領令または条例で定める。[全文改正2006.03.03] 第14条(出願留保時の補償) 使用者等が職務発明に対する権利を承継した後、出願しないか、または出願を放棄または取下げた場合にも、第13条の規定により正当な補償をしなければならない。この場合、その発明に対する補償額を決定するにおいては、その発明が産業財産権として保護されたとしたら従業者等が得ることができた経済的利益を考慮しなければならない。[全文改正2006.03.03]	権利の帰属 * 発明は発明者に原始帰属(特許法101条) 現行法律、規則 - 従業者発明に関する取扱いは判例法による。- 8つの州法は自由発明に予約承継契約を禁止 <b>従業者発明の分類</b> 例法に基づき、次のように3つに分類できる。 a. 従業者から使用者への譲渡義務が発生する発明(発明任務のために雇用された従業者の職務に関連する発明) b. 使用者にshop rightが与えられる発明(次の2つの条件に従つて判断される。①従業者の職務又は使用者の業務に關係している発明か②使用者の設備等の資源を使用してなされた発明か) c. 自由発明(上記a. b. 以外の発明) ただし、契約に別段の定めのある時は、その定めに従う。 義務 * 米国の発明者は、連邦成文法上では、使用者にその発明における権利を譲渡する義務を負わず。また発明報告義務もない。・連邦公務員による発明については、連邦政府に報告および譲渡する義務あり。 予約承継、個別承継など、権利の承継 ・従業者から使用者へ権利承継は、契約による。(ただし、8つの州の州法は、自由発明に関する予約承継契約を禁ず。) 報償(補償)・使用者、従業者間の契約に基づく。 <b>企業における従業者発明報償制度の実務</b> ルーセント・テクノロジー社の報償制度・出願時：12万円 登録時：24万円 ヒューレット・パカード社の報償制度・新技術の開発、報告時：12万円 出願時：21万円 公務員、大学職員等による発明の資源・連邦公務員による発明(商務省経済庁規則(37 C.F.R.Part 501, 61 F.R. 40999))・勤務中になされた発明、政府の助成を受けた発明、公務と直接關係する発明又は公務の結果なされた発明に対する全権利は政府が取得。 ・政府の貢献が少なく、政府に発明に対する全権利を与えることが不均衡な場合又は政府が全権利取得をしても十分な利益が見込めない場合には、政府特許委員会委員長の承認により、発明に係る権利を発明者に留保しなければならない(ただし、政府は、政府のあらゆる目的のため、非排他的、撤回不能な、無償ライセンスを取得)。 ・連邦政府従業者のための1986年の技術移転法は、政府によって得られたロイヤリティ又は収入の最低15%が従業者に与えられることを要求している。 以下のHPより引用： http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_5/09_5-1.pdf?research=%22%E7%B1%B3%5E9B%D%E3%80%8E8%1%B7%E5%8B%99%E7%99%BA%E6%98%8E%22	<b>特許を出願する権利 第6条 1.</b> 当該単位が職務を遂行し又は主に当該単位の物質的技術条件を利用して完成された発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の特許を出願する権利は当該単位に帰属し、出願が認可された後、当該単位の特許権者とする。 <b>2.</b> 非職務発明創造については、特許を出願する権利は発明者又は考案者に帰属し、出願が認可された後、当該発明者又は考案者が特許権者とする。 <b>3.</b> その単位の物質的技術条件を利用して完成された発明創造については、単位と発明者又は考案者間に契約があり、特許を出願する権利及び特許権の帰属に対して定めがある場合は、その定めに従う。
4. 共同出願	<b>(共同出願)第38条</b> 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。	<b>第44条(共同出願)</b> 第33条第2項の規定による特許を受けることができる権利が共有の場合には、共有者全員が共同で特許出願をしなければならない。	<b>特許法第103条(c)項</b> 改正2004年(共同研究に係る進捗性/Joint Research Agreement ) 共同研究の同意書(契約)が発明日より前になされ、その同意書の範囲内の活動の結果としてその発明がなされ、その同意書の当事者の名前をその出願に記載せれば、他人の発明であってもその発明が同一人により所有されているかあるいは譲渡されていたとみなされ、102(e)、102(f)/103、102(g)/103が適用されることはない。 <b>米国特許法改正法案(H. R. 2 79 59)</b> ・発明者以外による出願が可能	<b>第8条</b> 二つ以上の単位又は個人が協力して完成させた発明創造、一つの単位又は個人がその他の単位又は個人の委託を受けて完成させた発明創造については、 <b>別途協議がある場合を除き</b> 、特許を出願する権利は単独で完成又は共同で完成させた単位又は個人に帰属し、出願が認可された後、出願した単位又は個人が特許権者となる。 ◆特別の契約が無い限り：共同開発→共同出願の権利は共有。 委託開発→受託して発明を完成した側に帰属。
5. 特許権の効力が及ばない範囲	<b>(特許権の効力が及ばない範囲)第69条</b> 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。 1. 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物 2. 特許出願の時から日本国内にある物3 2以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は2以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。	<b>第96条(特許権の効力が及ばない範囲)</b> ①特許権の効力は次の各号の1に該当する事項には、及ばない。 1. 研究又は試験をするための特許発明の実施 2. 韓国内を通過するに過ぎない船舶・航空機・車両又はこれに使用される機械・器具・装置その他の物 3. 特許出願時から韓国内にある物 ②2以上の医薬(人の病気の診断・軽減・治療・処置又は予防のために使用される物をいう。以下同じ。)を混合することにより製造される医薬の発明又は2以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に關する特許権の効力は、薬事法による調剤行為とその調剤による医薬には及ばない。	<b>(e)(1) 医薬品又は獣医学上の生物学的製品の製造</b> 、使用又は販売を規制する連邦法に基づき、開発と情報提供の合理的に関連する場合のみに使用される特許発明(新しい動物用医薬品又は一以下略)で、DNA組替え技術、RNA組替え技術、交配技術又は、特別な遺伝学的操作技術の分野を含む他の工程等を使用して主に生産された物でないものを除く。)を合衆国内で製造、使用、販売の申出若しくは販売をし、又はその特許発明を合衆国に輸入することは、侵害行為とはみなされない。(2) 次の行為、(A) 連邦食品・医薬品・化粧品法第505条(j)又は同法第505条(b)(2)に従つて、特許でクレームされた医薬品若しくは特許でクレームされている医薬品の使用のための申請書を提出する行為、又は (B) 略 一、 DNA組替え技術、RNA組替え技術、交配技術又は、特別な遺伝学的操作技術の分野を含む他の工程等を使用して主に生産されたものでない物で、かつ、特許でクレームされているか、その使用方法が特許でクレームされている医薬品又は獣医学上の生物学的製品について申請する行為は、 そのような申請行為が、当該特許の消滅以前において、当該特許にクレームされているか、その使用方法が特許でクレームされている、 <b>医薬品又は獣医学上の生物学的製品に関する商業上の製造、使用又は販売に繋がることを同法律の下で承認し、賣つたものである場合は、その申請行為は当該特許の侵害行為とみなされる。</b>	<b>第63条</b> 以下の状況の一つがある場合は、特許権侵害とは見なさない。 (4)専ら科学研究と実験のために特に關係特許を使用する場合。 特許権者の許諾を受けずに製造し売り出された特許製品又は特許方法により直接獲得した製品であることを知らずに、それを生産経営を目的として使用又は販売したが、その製品が合法的な来源を持つことを証明できる場合、賠償責任を負わない。
6. 最先出願国	特になし	特になし。 <b>第41条(国防上必要な発明等)</b> ①政府は国防上必要な場合は、外国への特許出願を禁止し又は発明者・出願人及び代理人にその発明を秘密として取扱うべきことを命ずることができる。但し、政府の許可を得たときは、外国に特許出願をすることができる。 ②政府は特許出願した発明が国防上必要な場合は特許をしないことができ、又は戦時・事変又はこれに準ずる非常時において、国防上必要な場合は特許を受けることができる権利を取消することができる。<改正1995.12.29> ③第1項の規定による外国への特許出願禁止又は秘密の取扱いに伴う損失については、政府は正当な補償金を支払わなければならない。<改正2001.2.3> ④第2項の規定により特許をしないとき、又は取用した場合は、政府は正当な補償金を支払わなければならない。 ⑤第1項の規定による外国への特許出願の禁止又は秘密の取扱い命令を違反した場合は、その発明について特許を受けることができる権利を放棄したものとみなす。 ⑥第1項の規定による秘密の取扱い命令を違反した場合は、秘密の取扱いに伴う損失補償金の請求権を放棄したものとみなす。 ⑦第1項の規定による外国への特許出願の禁止・秘密の取扱いの手続・第2項乃至第4項の規定による取用及び補償金の支払いは手続その他の必要な事項は、大統領令で定める。	<b>第184条 外国への出願</b> 特許担当長官から与えられた許可証によって承認された場合を除き、 <b>何人も合衆国に出願後6月以内に、合衆国でなされた発明に関する特許又は実用新案、工業意匠若しくはひな形の登録の出願を外国に行い若しくは行わせ又は行うのを承認してはならない。</b> 許可証は、第181条により特許担当長官が出した命令の対象となる発明に關しては、その命令を出させた省庁の長の同意なしには付与してはならない。出願が錯誤によるか、又は欺瞞的意図なしに外国へ提出された場合であつて、第181条の範囲内の発明を開示していないときは、許可証は避克的に付与することとする。本章で使用される「出願」という用語は、特許出願及びそれらに対するすべての補正、変更又は追加並びに当該特許出願に対する分割出願を含むものである。認可請求の対象となる出願が、第181条にいう検閲の対象にする必要がないか、又は必要がなかつたものであるとき、及び、出願についての修正、補正、及び補充が、当該出願を第181条にいう検閲の対象となるような形式で発明の一般的性質を変更するものでないときは、その2のような事後の修正、補正及び付加的な主題の補充は認可の範囲内であるとして認められる。外国へへの出願を提出するために認可が必要でないか、又は必要がなかつた場合であつて、合衆国出願が第181条にいう検閲の対象にされる必要がなかつたときは、その後修正、補正、及び補充が許可を受けることなく外国で出願された出願になされ、それらの修正、補正、補充が当該合衆国出願を第181条にいう検閲の対象下に置いたであらう形式で発明の一般的性質を変更するものではないか、又は変更しなかつたときは、外国へ提出された出願について、認可がなくても、そのような事後の修正、補正、及び補充をすることができる。	<b>第20条</b> 中国の単位又は個人が国内で完成した発明創造を外国で特許出願する場合は、 <b>先ず國務院特許行政部門に特許出願し</b> 、その指定した特許代理機關に委託して処理し、かつ本法第4条の規定を遵守しなければならない。 <b>中国の単位又は個人は、中華人民共和國が加盟している関係国際条約に基づき、特許の国際出願を出すことができる。出願者が特許の国際出願を出す場合、前款の規定を遵守しなければならない。國務院特許行政部門は、中華人民共和國が加盟している関係国際条約、本法及び國務院の關係規定に基づき特許の国際出願を処理する。</b> <b>第4条</b> 発明が国の安全、重大な利益に關係し、秘密保持の必要がある場合の処理。 ◆ <b>出願人が外国人であれば第20条「中国の単位又は個人」は適用されないが、共同で外国人が含まれているときには適用あり</b> ◆(改正案) § 20条違反は、中国出願は登録されない
7. 共有権利の行使 (権利の譲渡)	<b>(共有に係る特許権)第73条</b> 1. 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、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 3. 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。	<b>第99条(特許権の譲渡及び共有)</b> ①特許権はこれを譲渡することができる。 ②特許権が共有の場合には、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡したりその持分を目的とする質権を設定することができない。 ③特許権が共有の場合には、各共有者は契約で特別に約定した場合を除いては、他の共有者の同意を得ずにその特許発明を自身が実施することができる。 ④特許権が共有の場合には、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その特許権に対して専用実施権を設定したり通常実施権を許諾することができない。	<b>第262条 共同所有者</b> 契約に別段の規定がない場合は、特許の共同所有者は、各自他の共同所有者に同意を得ることなく、また報告することなく、特許された発明を合衆国内で製造、使用、販売の申出若しくは販売し、又は合衆国に輸入することができる。	<b>第10条 1. 特許出願権</b> 及び <b>特許権</b> は譲渡することができる。 2. 中国の単位又は個人が外国人に特許出願権又は特許権を譲渡する場合、必ず國務院の關係主管部門の認可を経なければならぬ。 <b>3. 特許出願権</b> 又は <b>特許権</b> を譲渡する場合、当事者は書面での契約書を締結し、かつ國務院特許行政部門に登録しなければならず、國務院特許行政部門が公告を出す。特許出願権又は特許権の譲渡は登記日から有効となる。 ◆細則第14条：特許出願権及び特許権の外国人への譲渡 ◆ <b>國家知識産権局公告94号</b> ：特許出願権及び特許権の譲渡は、①輸出禁止技術＝譲渡不可、②輸出自由技術＝登録手続き ③輸出制限技術＝特許法第10条第2項の認可要

産学官連携に係る中国特許法の早分かり

2009年改正法(2008年改正予定あり)

●職務発明と非職務発明の帰属問題

●共同開発か委託開発による権利の帰属問題

●発明を中国国内で完成か否かの問題

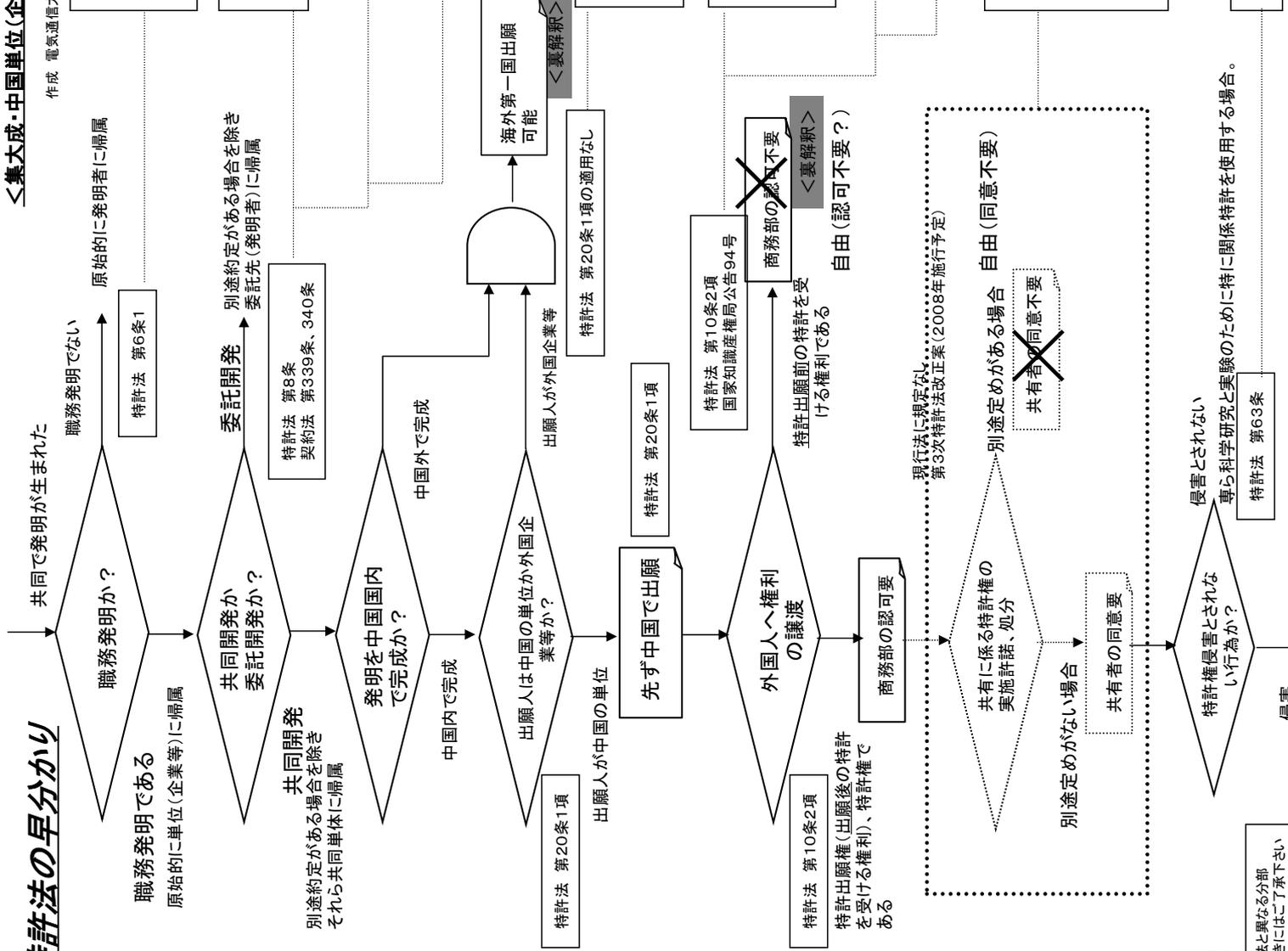
●出願人は中国の単位(企業、大学、外国との共願)か外国企業等かの問題

●どの国で最初に出願すべきかの問題

●外国人へ権利の譲渡の可否の問題

●共有に係る特許権の実施、実施許諾、処分などの問題

●特許権侵害とされるか否かの問題



●職務発明の帰属

- ・職務発明の特許を受ける権利は原始的に企業に属する(特許法第6条第1項)
- ・非職務発明の特許を受ける権利は原始的に発明者に属する (特許法第6条第2項)
- ・非職務発明のうち、企業の「物質、技術」条件を利用した発明の特許を受ける権利の帰属は、企業と発明者とは約定するものとする(特許法第6条第3項)

●共同発明等の帰属  
共同発明又は委託発明の特許を受ける権利の帰属は、当事者が約定するものとする。約定がない場合は、共同発明をした者または発明をした者に属する(特許法第8条)

◆中華人民共和国契約法 第339条(1998年3月15日)  
①委託開発によって完成された発明は、当事者に別途約定がある場合を除き、特許出願権は研究開発者に属する。研究開発者が特許権を取得した場合、委託人は無料でその特許を実施することができる。研究開発者が特許出願権を譲渡した場合、委託人は同等の条件で優先的に譲渡を受ける権利を有する。

◆中華人民共和国契約法 第340条(1998年3月15日)  
①共同開発によって完成された発明は、当事者に別途約定がある場合を除き、特許出願権は共同開発の当事者の共有となる。②当事者の一方がその共有の特許出願権を譲渡する場合、他の各方は同等の条件で優先的に譲渡を受ける権利を有する。③共同開発の当事者の一方が、その共有の特許出願権を放棄することを言明した場合、もう一方は単独に出願するか或いは他の各方の共同出願権を放棄することができる。④出願人が特許権を取得した場合、特許出願権を放棄した方は無料でその特許を実施することができる。⑤共同開発の当事者の一方が特許の出願に同意しない場合、もう一方或いは他の各方は特許出願をしてはならない

◆中国企業又は個人は、中国で完成した発明を最初中国へ出願しなければならぬ(特許法第20条第1項)  
第3次特許法改正(案)で、「中国企業又は個人」という文言を削除した。即ち、誰でも中国に最先として出願することになる。また、特許法64条による罰則が強化された。改正案では、特許法20条を違反した場合、特許を付与しない。

◆第10条 権利の譲渡  
2. 中国の単位又は個人が外国人に特許出願権又は特許権を譲渡する場合、必ず国务院の關係主管部門の認可を證なければならぬ。(特許出願の権利には認可不要)  
3. 特許出願権又は特許権を譲渡する場合、当事者は書面での契約書を締結し、かつ国务院特許行政部門に登録しなければならぬ

◆国家知識産権局公告94号: 特許出願権及び特許権の譲渡は、①輸出禁止技術=譲渡不可、②輸出自由技術=登録手続き ③輸出制限技術=特許法第10条第2項の認可要  
◆技術輸出入管理条例 第9、10、17条: ①禁止技術=輸出入禁止、②自由技術=商務部などに登録要、③制限技術=認可要

◆共有の権利の扱い: 2000年法に共有に係る特許権の扱いの規定はない。  
第3次特許法改正(案)で、関連規定が導入される(予定):  
1. 特許を受ける権利又は特許権が二人以上の者に共有される場合、別途定めがある場合を除き、次に掲げる行為は全ての共有者の同意を必要とする。  
(一) 特許を受ける権利を譲渡する  
(二) 特許権を譲渡する、又は、質権を設定する  
(三) 特許の実施を他人に許諾する  
2. 特許権が二人以上の者に共有される場合、別途定めがある場合を除き、何れの共有者も単独でその特許を実施することができる。

◆第63条 以下の状況の一つがある場合は、特許権侵害とは見なさない。  
(4) 専ら科学研究と実験のために特に関係特許を使用する場合。

注)“青字”部分が日本の特許法と異なる部分  
なお、記載内容に誤りがあるときはご了承下さい

## 共同研究で生まれた米国特許出願にかかる注目改正条文

米国特許法第103条(c)項改正(発効日:2004年12月10日)

the Cooperative Research and Technology Enhancement Act of 2004

### ■米国特許法第103条(c)項改正(2004年12月10日)

本改正で、第103条(c)項にサブセクション(1)、(2)、(3)が追加された。(c)(1)は改正前の(c)項に相当し、(c)(2)および(c)(3)が新たに追加された。

旧法では、共同研究にかかわる発明であっても、発明日前にその発明が同一人により所有されていないか、あるいは譲渡されることとなっていないなかった場合、102(e)/103、102(f)/103、102(g)/103による拒絶理由の対象となり得た。

本改正により、共同研究(joint research)の同意書(契約)が発明日より前になされ、共同研究同意書の範囲内の活動の結果としてその発明がなされ、共同研究同意書の当事者の名前をその出願に記載せば、他人の発明であってもその発明が同一人により所有されているか譲渡されていたとみなされ、102(e)/103、102(f)/103、102(g)/103の適用なし。なお、共同研究同意書は書面により、発明日前に締結されることが必要。

←共同研究契約書を取り交わさないうで共同研究を行うときには注意！

### [改正された米国特許法第103条(c)項原文]

(c)(1) Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under one or more of subsections (e), (f), and (g) of section 102 of this title, shall not preclude patentability under this section where the subject matter and the claimed invention were, at the time the claimed invention was made, owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

(2) For purposes of this subsection, subject matter developed by another person and a claimed invention shall be deemed to have been owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person if-

(A) the claimed invention was made by or on behalf of parties to a joint research agreement that was in effect on or before the date the claimed invention was made;

(B) the claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the joint research agreement; and

(C) the application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the joint research agreement.

(3) For purposes of paragraph (2), the term 'joint research agreement' means a written contract, grant, or cooperative agreement entered into by two or more persons or entities for the performance of experimental, developmental, or research work in the field of the claimed invention.

### 第103条(c)

(1) 他者によりなされた発明が、特許法第102条(e)、(f)、(g)項に基づき先行技術となりうる場合、クレームされた発明およびクレームされた発明が、クレームされた発明がなされた時点において同一人により所有されている、または同一人への譲渡義務の対象となっている場合には、前記の発明は、クレームされた発明の本案に基づく特許性を妨げるものではない。

(2) 本項においては、他者によりなされた発明の主題およびクレームされた発明は、以下の条件(A~Cすべて)を満たしている場合に、同一人により所有されているか、あるいは同一人への譲渡義務の対象となっているとみなされる。

(A) クレームされた発明が、その発明がなされた日以前に発効した共同研究合意の当事者により、またはその当事者に代わってなされたものであること。

(B) クレームされた発明が、共同研究合意の範囲内で行われた活動の結果としてなされたものであること。

(C) クレームされた発明の特許出願において、共同研究合意の当事者の氏名(名称)が開示されている、または開示するように補正されていること。

(3) 本項(2)について、「共同研究合意」の定義は、クレームされた発明の分野における実験業務、開発業務、研究業務について、二以上の者または事業体の間で締結された書面による合意、許可、協力合意とする。

### ●2005年11月11日付けで、改正に関連する規則の変更が発表された:

オフィスアクションにおいて特許法第102条(e)、(f)、(g)に基づく先行技術により拒絶されている場合、共同研究合意があったことを根拠としてその拒絶を回避するためには、以下1および2の手續を行うことになる。

1. 当該共同研究合意の当事者の氏名(名称)を開示するよう明細書を修正する。

2. (i) 当該共同研究合意書の締結日についての言及と、当該発明の分野に関する簡単な陳述書とを含むよう明細書を修正する。

または(ii) 当該共同研究合意書の写しを譲渡記録に登録している場合には、当該記録のreel numberおよびframe numberを特定する。

## 参考 第102条

第102条 特許要件: 新規性及び特許を受ける権利の喪失  
次の各号の何れかに該当する場合は、何人も特許を受けることができない。

(a) 特許出願人による発明前に、その発明が、本邦において他人により知られ若しくは用いられていた場合、又は本邦若しくは外国において特許され若しくは刊行物に記載されていた場合

(b) 合衆国における特許出願日より前を越える以前に、その発明が、本邦若しくは外国において特許され、若しくは刊行物に記載されていた場合、又は本邦において公然用いられ若しくは販売されていた場合

(c) 発明者がその発明を放棄した場合

(d) 合衆国における特許出願前に、その発明が外国において出願人又はその法律上の代表者若しくは承継人により、合衆国における特許出願日より12月を越える以前に提出された特許出願又は発明者証の出願に基づいて、最初に特許されたか又は特許される状態になったか若しくは発明者証の主題となった場合

(e)(1) 特許出願人による発明前に、その発明が合衆国に提出され第122条(b)に基づいて公開された他人の特許出願に記載されていた場合

(2) 特許出願人による発明前に、その発明が合衆国に提出された他人の特許出願に対して与えられた特許に記載されていた場合。ただし、第351条(a)において定義される条約に基づいてなされた国際出願は、合衆国を指定国とする国際出願が当該条約第21条(2)に基づいて英語で公開された場合に限り、本項上、合衆国でなされた出願と同一の効果を享受するものとする。

(f) 特許を得ようとする発明の主題が、自身で発明したものでない場合(e)(1) 第135条又は第291条に基づいて行われるインターフェアレンスに おいて、これに關与する別の発明者が、第104条により許容される限りにおいて、特許出願人による発明前に自らがその発明を行っており、かつ、これを放棄、隠匿若しくは隠蔽していないことを証明した場合、又は

(2) 特許出願人による発明前にその発明が本邦において別の発明者によって行われており、かつ、これが放棄、隠匿若しくは隠蔽されていない場合。本項に基づいて発明の優先日を決定するにあたっては、それそれの発明の着想日及び具体化日のみならず、その発明を最初に着想し最後に実施するに至った者が、当該他人の着想日以前から相応の継続的努力をなしていたかということも考慮されなければならない。

無効な特許取得をしないための  
発明者、知的財産担当者がおくべき米国の特許出願宣誓書 (Declaration)

作成 電気通信大学・知的財産本部  
S.Yoneyama As of Feb.26.2007

<国際的産学官連携資料その5>

BASED ON FORM PTO/SB/106 (5-00)

Declaration and Power of Attorney for Patent Application

特許出願宣誓書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣誓書

私は、以下に署名された発明者として、ここに下記の通り宣誓する:

私の住所、郵便の宛先として開示は、私の氏名の後に記載された通りである。

下記の名称の発明について、特許請求範囲に記載され、且つ特許が求められている発明主題に関して、私は、最初、最先且つ唯一の発明者である (唯一の氏名が記載されている場合) か、或いは最初、最先且つ共同発明者である (複数の氏名が記載されている場合) と信じている。

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled.

上記発明の明細書はここに添付されているが、下記の欄がチェックされている場合はこの限りではない:

\_\_\_\_\_ の日に出版され、  
この出願の米国外出願番号または PCT 国際出願番号は、  
\_\_\_\_\_ であり、且つ  
\_\_\_\_\_ の日に補正された出願 (該当する場合)

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked.

was filed on \_\_\_\_\_  
as United States Application Number or  
PCT International Application Number  
and was amended on \_\_\_\_\_  
(if applicable)

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

私は、連邦規則法典第 37 編規則 1.56 に定義されている、特許性について重要な情報を開示する義務があることを認める。

BASED ON FORM PTO/SB/106 (5-00)

Japanese Language Declaration

日本語宣誓書

私は、ここに、以下に署名した外国での特許出願または発明者証の出願、或いは米国以外の少なくとも一國を指定している米国法典第 35 編第 365 条 (a) による PCT 国際出願について、同第 119 条 (a) - (d) 項又は第 365 条 (b) 項に基づいて優先権を主張するともに、優先権を主張する本出願の出願日より前の出願日を有する外国での特許出願または発明者証の出願、或いは PCT 国際出願については、いかなる出願も、下記の枠内をチェックすることにより示した。

Prior Foreign Applications  
外国での先行出願

Priority Not Claimed  
優先権主張なし

(Number) (番号) (Country) (国名) (Day/Month/Year Filed) (出願日/月/年)

(Number) (番号) (Country) (国名) (Day/Month/Year Filed) (出願日/月/年)

私は、ここに、下記のいかなる米国法特許出願についても、その米国法典第 35 編第 119 条 (c) 項の利益を主張する。

(Application No.) (出願番号) (Filing Date) (出願日) (Application No.) (出願番号) (Filing Date) (出願日)

私は、ここに、下記のいかなる米国出願についても、その米国法典第 35 編第 120 条に基づく利益を主張し、又米国を指定するいかなる PCT 国際出願の各特許請求の範囲の主題が、米国法典第 35 編第 112 条第 1 項に規定された形骸で、先行する米国出願又は PCT 国際出願に開示されていない場合においては、その先行出願の出願日と本国内出願日または PCT 国際出願日との間の期間中に入手された情報で、連邦規則法典第 37 編規則 1.56 に定義された特許性に関する重要な情報について開示義務があることを主張する。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365(c) of any PCT international application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT international application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Sections 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of the application.

(Application No.) (出願番号) (Filing Date) (出願日) (Status: Patented, Pending, Abandoned) (状況: 特許許可、係属中、放棄)

(Application No.) (出願番号) (Filing Date) (出願日) (Status: Patented, Pending, Abandoned) (状況: 特許許可、係属中、放棄)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.