

中小企業と知的財産権

※以下のコンテンツは、中部経済新聞に掲載した連載記事（2004.4.7 から 24 回）から抜粋したものです。

目 次

- 第 8 回 共同出願の理由（2004年6月2日掲載分）
- 第 9 回 共同出願の打診（2004年6月9日掲載分）
- 第 10 回 親会社との「共同出願」（2004年6月16日掲載分）
- 第 11 回 共同出願のリスク（2004年6月23日掲載分）
- 第 12 回 メーカーとユーザーの場合（2004年6月30日掲載分）

第 8 回 共同出願の理由（2004年6月2日掲載分）

今回から「共同出願」に付いて書きたい。

中小企業が特許を取得する過程で、その得失を全く知らないまま、「共同出願」がなされるケースが少なからずあるからだ。

「共同出願」とは、特許出願の願書の「特許出願人」の欄に、二社（者）以上の出願人が記載される場合だ。平たく書けば、『一緒に特許をとりましょう。』という場合である。一緒に特許が取れた場合、発生した特許権は共有となる。

さて、こうした「共同出願」がされる原因は、幾つかが考えられる。自社以外の会社（又は、大学などの研究者）と一緒に共同開発して完成した発明に関して特許を取る場合には、「共同出願」がされる場合が多い。また、自社で完成した発明を、他社と一緒に特許を取る場合も「共同出願」である。前者と後者の例に付いて、やや法律的な解説をすれば、以下の通りだ。ただ、その前に、「特許を受ける権利」に付いて解説したい。まず、人（発明者）が発明を完成すると、「特許を受ける権利」と言う権利が（自然に）発生する。この「特許を受ける権利」は、国に対し特許を請求する請求権であり、この権利がない場合、特許を受けることはできない。この「特許を受ける権利」は他人に譲渡することもできる。したがって、特許出願が、発明者でもなく「特許を受ける権利」を承継していない人又は会社によってされた場合、特許を取ることはできないし、特許後においては無効の原因となる。つまり、他人の発明を盗んで特許を取ろうとしても、「特許を受ける権利」がないから、（法律上は）特許を取ることはできない。

そこで、話を元に戻し、先の共同開発を原因とした「共同出願」に付いて説明する。例えば、A社の社員 aさんと、B社の社員 bさんとが共同開発して特定の発明を完成した場合、「特許を受ける権利」は、原始的に aさんと bさんが共有する。通常（大手企業）では、A社にもB社にも、「特許を受ける権利」を会社に譲渡する旨の社内規定が存在することから、この社内規定を根拠に、aさんはA社に、bさんはB社に、それぞれ自己の「特許を

受ける権利」の持分を譲渡する。従って、特許出願人の欄には、A社とB社とが記載される。一方、中小企業のX社の社員xさんが独自で発明を完成した場合でも、結果的には、X社とこのX社の「親会社」であるY社とが「共同出願」をする場合がある。それは、例えば、こんなケースだ。X社は、親会社であるY社から毎月多くの発注を受け、技術担当者xさんは、Y社の技術担当者yさんとの打合せも欠かせない業務。この打合せの中で、xさんはyさんに自分のした発明を“披露”する。その発明は、Y社から受注している部品のコスト削減に大きく寄与する技術であったり、機能の向上に結びつく技術であったりするかも知れない。勿論、xさんがyさんに発明を披露する動機は、更なるY社からの発注量の増加であり、この点に関する限り、優秀な社員と評価しても良い。しかし、この発明を披露されたyさんが、xさんに対し、次のアドバイスをする可能性は低い『素晴らしいですね。あなたの会社だけで特許権を取るべきですよ。』むしろ、『我が社と共同出願しませんか。』と打診される場合が多い。この理由は、次回に書きたい。

第9回 共同出願の打診（2004年6月9日掲載分）

前回に続いて、中小企業の「共同出願」に付いて書く。

前回、部品の発注を受けている中小企業X社の社員xさんが、親会社Y社の社員yさんに対して自分の発明を披露したとき、yさんが、『素晴らしいですね。あなたの会社だけで特許権を取るべきですよ。』と、xさんにアドバイスをする可能性は低い、と書いた。勿論、右のように助言する“親切な”親会社の社員さんが存在するかもしれない。だが、その発明が、自社が製造を委託している部品や製品である場合、委託先の企業（X社）単独で特許出願をすることを見過ごす親会社の社員さんは少ない筈だ。『我が社と共同出願しましょう。』場合によっては、『費用は、我が社が全て負担しますよ。』という一言が付く場合があるかも知れない。特許も取れ、費用も掛からないなら、先のxさんとしてみれば、おそらく“願ったり叶ったり”だろう。

このように親会社のY社が、xさんに対して、特許出願の費用の全部（又は一部）を負担して「共同出願」を打診するのには、それなりの訳がある。

「自社のリスク回避」が最初の理由である。委託先の中小企業X社が単独で特許を取得してしまった場合、親会社としては、その会社（X社）のみに部品や製品の発注をしなければならぬ。このことは、Y社にとって見れば、コスト削減にマイナスである。また、xさんの発明を、X社が特許出願しないケースも考えておかなければならぬ。だとすれば、この親会社Y社は、競業他社との間で不利な展開を強いられる可能性がある。xさんの発明と同じ発明に関して、競業他社が、先に特許を取得したとすれば、Y社は安心してその部品を製品に組み込んで販売することができない。「特許権侵害」として訴訟を提起されるか、高いロイヤリティーを競業他社に支払うことになり、市場占有率を低下させる原因となるばかりか、価格的な競争力を弱めてしまう結果となる。

ところで、大手企業、とりわけ製造業の殆どは、所謂「発明取扱規定（発明提案制度）」

を採用している場合が多い。詳細は改めて書くこととしたいが、この規定には、社員に対する発明の届出義務と、会社に対する報償金（報奨金）支払義務との双方は規定されている。この規定により、（全）社員は、会社に届け出て報償金を受け取る“ネタ（発明）”を日頃から探す意識になる。その意識は、自分で開発した技術を再検討している間ばかりではなく、先の例で説明すれば、xさんとの打合せの間でも働く。『我が社と共同出願しましょう。』と打診する背景には、こうした「発明取扱規定」を前提とした右の意識も手伝う。因みに、こうした打診に対して、xさん（X社）が了解すれば、yさんは、褒賞金獲得の期待をも込めて、自社（Y社）に発明届出書を提出する。言うまでもなく、特許庁に提出された特許出願の願書の「発明者」の欄には、xさんの名前だけではなく、yさんの名前も連なることが多い。

前回説明した「特許を受ける権利」の帰属からすれば、本来発明者ではないyさんが、発明者として願書に記載されることは事実と反する。X社とY社との力関係で、共同開発の“形”が取られた願書となるのだが、そもそも、力関係でそのようになることすら理解することなく、盲目的に「共同出願」を了承する中小企業は少なくない。

今回は、紙面の都合上、『共同出願をしましょう。』と、親会社が中小企業に打診する訳を中心に記載したが、次回では、「共同出願」による中小企業の得失について書きたい。

第10回 親会社との「共同出願」（2004年6月16日掲載分）

前回は、親会社から部品や製品の製造受注を受けている中小企業の発明に関して、その親会社が「共同出願」を打診する動機について主に述べた。

今回は、受注先の中小企業が、自社単独の特許出願ではなく、親会社と「共同出願」する場合の得失を述べる。

まず、その「得」の部分を説明する。特許出願や特許が成立するまでの手続、更には特許権取得後の管理は、扱い件数の多い親会社が通常は負担する。したがって、中小企業は、単に『宜しく』と言っていけば済む。これは、「得」である。

次に、特許出願が、親会社との「共同出願」であれば、費用は折半、と言う場合が多い。実質的な「共同開発」の結果として、「共同出願」をするケースであれば、その費用は、殆ど半々で負担する。勿論、「共同開発」が原因ではなく、中小企業が単独で発明した場合においても、親会社と「共同出願」する場合、特許取得に必要な費用が半分で済むのであれば、これも「得」として挙げることができる。

ところで、今回では、右のようなケース、即ち、自社単独で開発した発明（技術的なアイデア）を、親会社と「共同出願」するケースを、「得」という観点から私論として述べてみたい。

さて、このケースでは、特許出願の前段階で、親会社にその発明を開示した筈である。そして、この開示を原因として、「共同出願」に至る。何故、親会社を開示し、「共同出願」をするのだろうか。事務手続や管理の点であれば、特許事務所に任せておけば足り、実は

大きな負担にはならない。特許取得に必要な費用の負担だけを心配し、「共同出願」を考えるのであれば、後で述べる「失」の部分はさておき、解りやすい動機ではある。

しかし、受注を受ける中小企業が、自社単独で完成させた発明を、わざわざ親会社に開示し「共同出願」する動機は、外にある。その動機（又は目的）は、特許を取得することよりも、むしろ安定した受注量の確保とその増加を期待することであり、親会社に対する発明の開示と「共同出願」は、その目的を達成するための手段として機能すると考えているからだ。確かに、企業の形態として、その会社が所謂受注型産業に属する場合には、少なくとも、親会社からの安定した受注が企業の存続に不可欠な要素である。そして、親会社（の担当者）に対する発明の開示や「共同出願」が、その安定した受注にシッカリ貢献してくれるのであれば、包み隠さず、しかも積極的に開示することが賢明だ。コスト削減に貢献し、品質も機能も向上する画期的な発明を開示された親会社の担当者の中で、それを歓迎しない人はいない。何故歓迎するのか。その理由は前回説明した。敢えて繰り返せば、発注先の会社が単独で特許を取ることで、発明を開示した会社とは異なる他社に、同じ部品や製品の発注ができなくなる、というリスクを回避できるからだ。

お解りだろうか。発明を開示する側の思惑と、開示された親会社の担当者がこれを歓迎する理由とが、天と地との距離のように、大きく乖離していることを。「共同出願」の一方である親会社は、①工賃を払って製作する契約が存在し、②原料や販売、品質等の指揮監督がされ、③全部の部品・製品が親会社に引き渡される場合には、「共同出願」の他方である発明を開示した会社とは異なる会社に、その部品・製品の製造を発注することができるのである。無論、親会社自身で、その部品・製品を製造することもできるのだ。

今回は、この辺りをもう少し書くこととしたい。

第11回 共同出願のリスク（2004年6月23日掲載分）

特許出願が、親会社と共同でされた場合（「共同出願」された場合）や、この「共同出願」に伴い特許権が共有となった場合、各共有者（部品の製造委託者と受託者）は、互いに特別の契約を交わしていなければ、その（特許）発明をどちらも自由に実施することができる。つまり、X社と、その親会社Y社が、特定の部品に関して特許権を取得している場合（共有の場合）、X社だけではなく、Y社も自社で製造することができるのだ。その部品を製造できる環境が、親会社にも事実上整っている場合、親会社と「共同出願」することが、中小企業（受注者）にとって如何にリスクが高いかご理解頂ける筈だ。

ただ、右のように説明すると、読者の中には、親会社の環境を頭に巡らせ、次のように考えるかもしれない。『親会社には、自社が所有しているような製造装置もないから、親会社自身が製造することはまずない。安心だ。』

しかし、リスクはこれだけではない。親会社に上記環境が整っていない場合（全て外注している場合）でも、前回説明した①～③の条件を全て満たせば、他の外注先に部品を製造させることができるのである（判例）。要は、親会社が外注先を管理し、全ての部品は親

会社に納められる場合であれば、親会社は、他の外注先に製造させても、親会社が製造しているのと同じだ、と判断されるのだ。

もう少しハッキリ書こう。

安定受注や受注の増加を期待して、自社（X社）のみで完成した発明を親会社（Y社）に開示し、Y社と共に「共同出願」をして、最終的に特許が取得できたとしても、親会社（Y社）は、別の外注先（Z社）にその部品の製造を委託できるのだ。このとき、Y社は、X社に対して事前に了解を取り付ける必要はない。

前回でも述べたが、Y社が『我が社と「共同出願」しましょう。費用は折半で。』と打診する根拠は、ここにある。私がY社の代理人であれば、X社との共同出願を肯定的に評価する。X社単独で特許が取得されるY社のリスクを考えれば、当然のことだ。

しかし、X社の代理人であれば、そもそもY社に発明を開示することを止めてもらう。Y社に開示することが、結果的に「共同出願」に結びつく原因となり、先のZ社に仕事が流れてしまう危険性を避けるためだ。X社が、Y社以外にも部品を供給したいと考える場合には、「共同出願」は面倒な事態を招く。Y社はそれを普通望まないからだ。よって、「単独出願」を強く勧め、出願が完了した後に、Y社へのアピールを勧める。このアピールは、「特許出願」をした事実を伝えるのではない。伝えたいのは、製品の品質や機能、コスト削減への貢献度である。

「共同出願」は、一緒に特許を取得しようとする行為であり、表面的には、“仲が良さそう”に見える。

しかし、「特許出願」は、発明を独占することにより取引関係を優位に展開しようとする手段である。部品や製品の受注を、親会社から受ける中小企業にとって、優位・劣位と比較する相手方は、実は、親会社であり、「特許出願」は、親会社との関係を劣位に置かれなための一手段として理解されなければならない。であれば、「特許出願」を親会社と共同でなすことは、時として、発明の独占に伴う主導権を放棄することに等しい。

今回は、親会社との関係ではなく、メーカーとユーザーとの関係において生ずる「共同出願」の問題について触れたい。

第12回 メーカーとユーザーの場合（2004年6月30日掲載分）

前回までは、部品の製造委託者とその受託者が「共同出願」することにより、受託者が負うリスクについて説明した。親会社に自社の発明を開示し、親会社と「共同出願」することは、親会社から他の外注先に仕事が移ってしまう危険性を、法的に認めることに等しい、ということをお理解頂けたと思う。

さて、今回は、親会社との関係ではなく、メーカーX社（製造装置の製造販売業者）とユーザーY社（その製造装置により製品を製造し顧客に販売する製造販売業者）との関係において生ずる「共同出願」の問題について触れたい。

御承知の通り、メーカーX社は、自社の製造装置の機能や品質を強化し、競業他社との

差別化を図ることが使命となる。したがって、自社の製造装置にどのような問題点があり、顧客Y社が何を希望しているかを知ることは重要だ。

ところで、この製造装置を使用するユーザーY社が、その製造装置を改良することにより、収益を向上させる“カギ”を見つける場合がある。無論、ユーザーY社は、製造装置を自社で製造したり改良したりすることはできない。そこで、この“カギ”をメーカーX社に話す。『この機構をこのように改良すると、こうなる。』

この情報は、メーカーX社が日頃から入手したいと考えている情報だ。ユーザーY社の担当者は、こう答える。『なるほど。それは良いアイデアですね。』

こうして、そのアイデアは、X社とY社との「共同出願」として特許庁に提出される。「共同出願」の費用は折半だ。

しかし、この「共同出願」によるX社とY社との思惑は、180度異なると言って良い。

ユーザーであるY社は、Y社の競業他社との差別化が命であり、Y社以外の会社がその発明に係る製造装置を使用しては困る。差別化が図れないからだ。これに対して、X社は、沢山の製造装置を販売しなければならない。言うまでもなく、X社の販売先は、Y社ばかりではなく、Y社の競業企業だ。

費用が折半になるという理由で、他に何らの取決めもなく、安易に「共同出願」をすれば、当初は、Y社の利益も上がろうが、製造装置の普及に反比例してその利益は減少する。これとは反対に、X社の収益は右肩上がりとなる。

よって、「共同出願」をする場合には、「共同出願契約書」、「共同開発契約書」その他の契約書を事前に交わすことが極めて重要となる。X社は（一定の期間）Y社以外に装置を販売しないが、その代わりにY社はX社以外にその製造装置を製造させない、とか、X社がY社以外に装置を販売した場合には、実施料として、一定の金銭をY社に支払う、といった取決めを結ぶべきである。他にも、X社が販売できる地域を限定する方法もあろう。何れにしても、これらの条項を設けた契約書の作成は必要不可欠である。もっとも、先の例から言えば、Y社としては、事前に単独で特許出願をすることが自社の利益を守ることになる。特許出願をする際、装置が完成している必要はない。

因みに、互いが同じメーカーという関係（例えば、トヨタとホンダとの関係）にある双方が「共働出願」するのであれば、“特許は仲良く一緒に、でも、市場ではライバルとして頑張りましょう！”という関係になる。生産規模、顧客や営業所の数等から「勝てる」と判断できる場合以外、「共同出願」は控えることが賢明だ。