

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を 単独分割出願したことに対してなされた 不服審判の判例分析

—米国ダートマス大学単独分割出願特許審判事件
「decision J2/01 (Teilanmeldung/THE TRUSTEES OF
DARTMOUTH COLLEGE) of 4.2.2004」—

細川 愛美

目的：日本では特許法 38 条から、基礎となる出願の特許を受ける権利が共有に係る出願（共同出願）である場合、特許法 44 条第 1 項から、「特許出願人は・・・二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる」とあることから、分割出願を行うには共同出願人全員である必要があるとされる¹⁾。一方、欧州の特許実務においても日本と同様に分割出願を行うには共同出願人全員である必要があるとされるが、欧州特許条約（EPC）及び施行規則において、規定となる条文はない²⁾。当該判断の根拠は、「decision J2/01 (Teilanmeldung/THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE) of 4.2.2004」に示されていると考えられる。共有に係る権利の権利者の権限範囲について当該判例を分析する。

キーワード：共同出願、分割出願、欧州特許条約

1) 大貫進介「実務で役立つ「分割出願」について 2014 年 4 月（知財管理 Vol.64 No.4 掲載記事内容を含む）」伊東国際特許事務所 www.itohpat.co.jp/officenews/pdf/2014-05-12.pdf（2016 年 10 月 4 日確認）。

2) 2016 年 8 月 9 日時点。

目次

1. 事件の概要
 - 1-1. 事件の経緯
 - 1-2. 「Decision J 34/86」
 - 1-3. 控訴人主張
 - 1-3-1. 2つの発明
 - 1-3-2. 控訴人が主張する「出願人」
 - 1-3-2-1. 「decision J 11/91」及び「decision G 3/99」
 - 1-3-3. 控訴人による質問
2. 判旨
 - 2-1. 「出願人」の解釈
 - 2-2. 「出願人の資格」
 - 2-2-1. 複数の利害関係者による手続き
 - 2-2-2. 実体法と手続法
 - 2-2-3. 権利の譲渡
 - 2-2-4. 「decision J 34/86」
 - 2-2-5. 「2つの発明」
 - 2-2-6. 「Article 60(3) EPC の法的擬制」と Article 76 EPC
 - 2-2-6-1. 「decision G 3/92」
 - 2-2-6-2. Article 76 EPC
 - 2-2-7. Article 59 EPC と Article 118 EPC
 - 2-2-8. 2つの質問
 - 2-3. その他の控訴人の主張に対する回答
 - 2-3-1. 「the Guidelines for Examination in the version published in July 1999」
 - 2-3-2. Rule 17 EPC
 - 2-3-3. 「特定の管理条件下」
3. 本件判例の検討
 - 3-1. 「decision J 34/86」への考察
 - 3-2. その他の引用された文献への考察
 - 3-3. 共有に係る権利の権利者の権限範囲について
 - 3-3-1. 管理行為、保存行為、変更行為
 - 3-3-2. 共同行為と単独行為
 - 3-4. 日本におけるオープン・イノベーション
 - 3-4-1. 産学（官）連携と共同出願
 - 3-5. 本件判例への評価

要約

欧州の特許実務において分割出願を行うには共同出願人全員である必要があるとされるが、欧州特許条約（EPC）及び施行規則には、規定となる条文はない。当該判断の根拠は、「decision J02/01 (Teilanmeldung/THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE) of 4.2.2004」に示されていると考えられる。本件判例において、当該棄却の判断の根拠は、財産権に係る問題であり、その判断は欧州特許庁では判断しないとしたことである。しかし、共同出願人は、「共同で手続の当事者であることの地位のみを保持し、共同出願人は共通してこの地位を保持するために権利を行使することができる」とあることから、出願人単独では、権利の存続や権利範囲の変更等、当該特許権そのものに影響を及ぼすことは許されていないことを判示したといえる。今後、産学（官）連携が進展し、オープン・イノベーションが進むとするならば、このような共有に係る財産権の共同行為又は単独行為を規定する法律や規則を再点検し、社会システムに実装する必要があると考えられる。

1. 事件の概要

本論文で取り上げる「decision J02/01 (Teilanmeldung/THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE) of 4.2.2004」（以下、本件判例）は、自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を、複数の出願人のうち1人の出願人単独で分割出願手続きを行ったことに対してなされた分割拒絶査定不服審判請求である。

本件判例の主題は、複数の出願人が係属中の先の欧州特許出願で指定されている場合、分割出願は、共同出願人の一部の名前で出願することが出来るのか、という点である。欧州特許庁は、この主題に対し、基礎となる出願に登録された共同出願人全員だけが利用できるとした。

事実として、「TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE」（以下、ダートマス大学）及び「NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-NATUURWETEN」（以下、TNO）が共同で出願した特許出願に対して、ダートマス大学は、分割出願の出願人として、本件判例は2つの発明を含んでおり、そのうちの1つは自身の従業員のみによる発明であり、その発明に係る出願は分割出願の出願人のみ（ダート

マス大学)が継承できると主張し、単独で分割出願を行った。

これに対して、欧州特許庁は①欧州特許に対する権利の所有権に関する問題は欧州特許庁で判断する問題ではないこと、②分割出願を行う権利は基礎となる出願に登録された共同出願人全員だけが利用できるとした。

なお、本研究レポートで使用する条例及び規則は2004年時点のものであり、2016年時点において法改正されている可能性がある。

1-1. 事件の経緯

本件判例に係る特許出願は、1995年6月7日に米国出願された公開番号 US5833987 であり、発明の名称は「TREATMENT OF T CELL MEDIATED AUTOIMMUNE DISORDERS (T細胞媒介性自己免疫疾患の治療)」である。その後、1996年6月6日に PCT 出願³⁾を経て、欧州、日本、米国へ各国移行され、欧州と米国において特許登録された。

本件判例は、この欧州特許庁に提出された共同出願である EP0831906 を基礎とし、ダートマス大学単独で分割出願 EP99104102.1 をしたことに起因する判例である。

なお、分割出願 EP99104102.1 は公開されていない。PCT 公開時点での請求項数は11である。先の出願とされる EP における請求項数は7である。EP 公開時点でのクレームツリーは図1にある通りである。

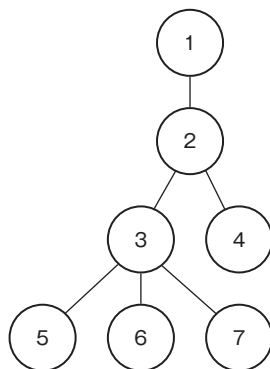


図1

3) International Application No.PCT/US96/09137。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析

事件の経緯として、1999年3月1日にダートマス大学単独で欧州特許庁に対し出願番号 EP96921309.9（公開番号 EP96921309.9）の関連出願として提出された。

欧州特許庁は2000年7月26日に、共同出願人名義の基礎出願に対して出願人が単独となる出願は認められないと決定した。

ダートマス大学は、2000年9月25日に当該決定に対し不服審判を請求し、同日に審判請求料を支払った。そして2000年12月4日に口頭審理が開始された。

なお、ダートマス大学は、査定不服審判前に欧州特許に対する権利の所有権に関する質問⁴⁾を行っている。

拒絶理由による欧州特許庁の主張としては、パリ条約4条(G)⁵⁾から、特許を分割する権利があるのは、同一の出願人のみであるとして、共同出願人名義の基礎出願に対して出願人が単独となる出願は認められないとした。

欧州特許に対する権利の所有権に関する質問については、欧州特許庁によって検討される事項ではないとしたが、国内法である Article 61 EPC⁶⁾によって解決を図るよう求めた。

4) 詳細な内容は不明。

5) 「(1) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。(2) 特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる。この場合においても、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。各同盟国は、その分割を認める場合の条件を定めることができる」。特許庁 パリ条約 https://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/paris/pc/chap1.htm (2016年10月9日確認)。また、「Rule 25 (1) EPC, the Guidelines for Examination AIV, 1.1.3」も参照に挙げられている。

6) 「第61条 欧州特許を受ける権利を有していない者による欧州特許出願 (1) 最終的な決定によって、出願人以外の者が欧州特許の付与を受ける権利を有すると判断された場合は、その者は、施行規則に従って次のことをすることができる。(a) 出願人に代わり欧州特許出願を自己の出願として手続を進めること (b) 同じ発明について新たな欧州特許出願をすること、又は (c) 欧州特許出願が拒絶されるべき旨の請求をすること (2) 第76条(1)は、(1)(b)に基づき出願された新たな欧州特許出願に準用する」。作成者不明「対訳・欧州特許条約 第61条 欧州特許を受ける権利を有していない者による欧州特許出願」(株)米国特許翻訳社 2014年12月25日掲載 <http://beikokupat.com/blog/9525/> (2016年10月9日確認)。

これに対し、ダートマス大学は、当該係争中のアプリケーション（本件の分割出願）は、基礎となる出願（共同出願）の両方の出願人の名前で提出された場合、発明に対して有効な宣言を提出することはできなかったであろうと主張した。これは、分割出願に有効な宣言を持っているのはダートマス大学のみであり、共同出願人のTNOと共同ではないとするダートマス大学の主張である。

また、Article 81 EPC⁷⁾ 及び Rule 17(1)EPC⁸⁾ の目的を達成するためには、共同出願人の一方が、発明者から、欧州特許の権利を導出することで十分であり、さらに発明者の指定書に記載された情報の正確性はEPOによって確認されなかったことを主張した。

1-2. 「Decision J 34/86」

分割出願への拒絶理由に引用された「Decision J 34/86 of the Legal Board of Appeal」は、基礎となる出願の出願人以外の者による分割出願を許可した判例である。これは、米国で元社員である発明者と、出願人たる企業との間で財産権に関する裁判があり、その結果に基づいて、分割出願における出願人の名義を変更する

7) 前掲6「第81条 発明者の表示 欧州特許出願には、発明者を表示する。出願人が発明者でない場合又は単独の発明者でない場合は、表示には、欧州特許を受ける権利の発生を示す陳述を記載する」。2015年1月14日掲載 <http://beikokupat.com/blog1/9666/> (2016年10月9日確認)。

8) 2007年改正前の規則17は以下の通りである。

「Rule 17 Designation of the inventor (1) The designation of the inventor shall be filed in the request for the grant of a European patent. However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate document; the designation must state the family name, given names and full address of the inventor and the statement referred to in Article 81 and shall bear the signature of the applicant or his representative. (2) The European Patent Office shall not verify the accuracy of the designation of the inventor. (3) If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the European Patent Office shall inform the designated inventor of the data in the document designating him and the further data mentioned in Article 128, paragraph 5. (4) The applicant and the inventor may invoke neither the omission of the notification under paragraph 3 nor any errors contained therein」。

「The European Patent Convention」欧州特許庁 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/r17.html> (2016年10月9日確認)。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析
ように要求した判例であり、当該判例においては、発明者が出願を自身の発明分を
分割出願として提出し、その分割出願の出願人名義を変更することを認めている。

1-3. 控訴人主張

控訴人であるダートマス大学は、欧州特許庁に対し、以下の7つの主張と2つの
質問の付託を行った。ここでは特に争点となった3つとその根拠となった判例につ
いて記載し、その他の主張は判旨とともに記述する。

1-3-1. 2つの発明

ダートマス大学は、基礎となった出願に発明は2つ記載されているとした。
発明1は、自己免疫疾患に関連する特定の組織破壊を軽減するための医薬の製造の
ための gp39 アンタゴニストの使用に関する一般的な発明。

発明2は、組織破壊が、多発性硬化症に関連した前記の緩和のための医薬の製造
のためのアンタゴニストの使用に関する具体的な発明、であった。

これらの発明のうち、発明1については発明者である Dr Noelle 単独の発明であ
り、Dr Noelle と雇用契約を結んでいたダートマス大学が出願する権利を有すると
主張した。なお、発明2については共同発明であることを認めている。

よって、先の出願に記載された両方の出願人で発明の有効な宣言を保有し当該分
割出願を提出することが不可能であったと主張した。

1-3-2. 控訴人が主張する「出願人」

まず、控訴人は、Article 60(3)EPC に基づき、基礎となる出願の共同出願人とし
て、欧州特許庁に対し、当該欧州特許出願に対して権利を持っており行使できるこ
とが確認された。

Rule 25 EPC⁹⁾、パリ条約4条(G)、Article 58¹⁰⁾、Article 60(3)、Article 76 EPC¹¹⁾

9) 前掲8。2007年改正前の規則25は以下の通りである。

「Rule 25 Provisions for European divisional applications (1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application. (2) The filing fee and search fee shall be payable in respect of a European divisional application within one month after the filing thereof. The designation fees shall be

のいずれも、分割出願のための出願人の名前に関して制限を課していない。従って、用語「出願人」の広義の解釈は、幾人かの共同出願人それぞれが、これらの規定の意味内における「出願人」になることが可能である。

意図と正当化されたことの両方を示す何らかの目的が存在しない場合には、用語の幅広い解釈が適用されなければならない。すなわち、用語「出願人」の狭い解釈は、全ての共同出願人が一緒であることを意味しているからであるとした。

また、Article 76(1) EPC より、分割出願は先の出願の主題の範囲を超えることができないが、当該分割出願は基礎となる出願の主題の範囲を超えていない。

Article 76 EPC は、用語「出願人」を使用しておらず、Rule 25 EPC に定めるいずれかのような他の条件で出願人の身元に制限をかけていないと主張した。

分割出願提出する資格に関する質問について、decision J 11/91 の point 2.34 of the reasons の類似した事実に見られるように、実体法の問題ではなく、手続き法上の問題であって、Article 76 EPC によれば、分割のための唯一の手続きは、施行規則で扱うことができる。よって、控訴人は Article 76 EPC の要件を満たしており、施行規則で明記していない以上、出願人単独で分割できると主張したと考えられる。

用語「出願人」の狭い解釈は、パリ条約4条(G)に由来することができない。特別な合意を構成する EPC は、Article 19 Paris Convention の意義の範囲内であ

payable within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the European divisional application」。https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/r17.html (2016年10月9日確認)。

10) 前掲6「第58条 欧州特許出願をする権利 欧州特許出願は、すべての自然人若しくは法人、又は法人を規制する法律により法人と同等であるとされるすべての団体がすることができる」。2014年12月22日掲載 <http://beikokupat.com/blog1/9485/> (2016年10月9日確認)。

11) 前掲6「第76条 欧州分割出願 (1) 欧州分割出願は、施行規則に従って欧州特許庁に直接提出する。欧州分割出願は、元の出願の出願時の内容を超えない対象についてのみ出願することができる。この要件を満たす限り、分割出願は、元の出願の出願日に提出されたものとみなされ、優先権の利益を享受する。(2) 欧州分割出願の出願時に、先の出願において指定されているすべての締約国は、欧州分割出願においても指定されたものとみなす」。2015年1月9日掲載 <http://beikokupat.com/blog1/9648/> (2016年10月9日確認)。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析
り、Rule 25 EPC は「lower-ranking law」を形成する。「the Legal Board of Appeal」
としても、また decision J 11/91 で述べたように、パリ条約 4 条 (G) に従って解釈
されなければならない。よって、Rule 25 EPC における用語「出願人」の狭い解釈
は、パリ条約 4 条 (G) に反すると主張した。

「the travaux préparatoires」は狭い解釈を示唆していない。用語「出願人」は
今日の Rule 25 EPC では記載されているものの、最初のドラフトには存在してい
なかった¹²⁾。このことから、立法者は、分割出願のための出願人に Article 76(3)
EPC の意味の範囲内に追加して「特別な条件」を課すつもりはなかった、と見る
ことができる。「the Board」によって引用された Article 59 EPC¹³⁾ 及び Article 118
EPC¹⁴⁾ からは、それらのどちらもステータス又は複数の出願人の権利を扱ってい
るため、本件に関することは何ら導出されない。

同様に、「the Board」によって引用された decision G 3/99 には、複数の出願人
の状況についての結論は一切、記載されていない。なぜなら、decision G 3/99 は、
共通の権利を脅かす相手に対する手続き的権利を扱っているからである。

また、decision G 3/99 によれば共通の権利を脅かす相手のグループの構成員は、
実際に個々のステータスを持っていなかった。なぜなら、それらのそれぞれが個別
に審理から撤退する可能性があったからである。

「the Receiving Section」により、decision J 34/86 は、引用されたが、Article 60(3)
EPC は言及されなかった。

12) 控訴人は、「an extract of the Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the
Setting up of a European System for the Grant of Patents, M/PR/I, points 199 to 211,
Article 74 (76) - European divisional applications.」を提出した。

13) 前掲 6「第 59 条 複数出願人 欧州特許出願は、また、共同出願人又は異なった締約国
を指定する 2 以上の出願人が出願することができる」。2014 年 12 月 23 日掲載 <http://beikokupat.com/blog/1/9492/> (2016 年 10 月 10 日確認)。

14) 前掲 6「第 118 条 欧州特許出願又は欧州特許の単一性 複数の欧州特許の出願人又は
特許所有者が各指定締約国について同一でない場合は、それらの者は、欧州特許庁にお
ける手続については、共同出願人又は共同権利者とみなす。これらの手続における出願
又は特許の単一性が害されることはない。特に、出願又は特許の正文は、本条約に別段
の定めがある場合を除き、すべての指定締約国について同じでなければならない」。
2015 年 2 月 20 日掲載 <http://beikokupat.com/blog/1/10076/> (2016 年 10 月 10 日確認)。

decisions J 18/93 及び J 17/96 では、出願人の名前を置き換えて修正することが特定の状況では許可された。本発明の場合には、しかし、控訴人の名前での分割出願の出願だけでは誤記ではないが、意図的であったし、Article 61 EPC の意味の範囲内（冒認出願）にある所有権の紛争はなかった。

従って、「the Board」が伝達した「基礎となる出願のための共同出願人が、手続き規定を理由に、その他の分割出願の権利者が不法に行動することを拒否することができる」としたことによって、もしそれが不当であれば、何も維持することができないことから議論が引き起こった。

さらに、EPO は、出願人が誠実に行動していたという推定を尊重しなければならないと主張した。

1-3-2-1. 「decision J 11/91」 及び 「decision G 3/99」

分割出願提出する資格に関する質問について引用された decision J 11/91 は、分割出願の書類は、欧州特許付与の決定後であっても包袋に入れることができるが、そのような遅い分割出願の書類は、基礎となる出願に関する欧州特許の許可された明細書に影響を及ぼさない。また、欧州特許付与の決定に関連する交付手順の終了を遅らせることはないとした判例である。

「decision J 11/91」の控訴人は、分割出願に開示された発明の中には別の発明が含まれていたことを、欧州特許付与の決定後に気付いた。しかし、その発明は基礎となる出願に含まれているため、分割出願する必要があった。

1990年3月14日、欧州特許庁は出願人に対して Rule 51(4) EPC に基づいて、特許登録許可通知を送送する。以下に時系列を記載する。

1990年7月19日、出願人（控訴人）が特許登録許可通知を承認する。

1990年8月3日、欧州特許庁は出願人に対して特許登録手数料を要求する。

1990年11月6日、出願人が登録手数料を支払う。

1990年12月21日に掲載された「a communication dated」によって、出願人は、特許を付与する決定を欧州特許庁から通知された。

1991年1月11日、出願人が欧州特許庁に対して、分割出願を申請する。

1991年1月29日、出願人は出願手数料を支払う。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析

1991年1月30日、欧州特許庁は Article 97(4) EPC に従い、基礎となる出願を欧州特許公報に記載した。

1991年2月22日、欧州特許庁は、特許登録後の提出であったとして、欧州分割出願として扱うことを拒否する（拒絶理由通知）ことを通達する。

「The communication stated」は、欧州特許は、「ここ（1990年12月21日）で付与されている」と述べ、「この決定は、欧州特許公報は、登録手数料について言及した日に有効になる」¹⁵⁾ としている。

「decision J 11/91」控訴人は出願人から権利を契約に基づいて継承した会社であり、数ヶ月は、これらの各書類に起因するすべての問題を考慮する必要があったと主張した。

また「decision J 11/91」の控訴人は、現在検討中の場合など、「完全に例外的な状況」では Rule 25 EPC の下、特許登録の前、制限時間のうちに分割出願の出願を許可する裁量が欧州特許庁にはあったと主張した。

当該判例では Rule 25 EPC と Article 76 EPC はパリ条約 4 条 (G) と互換性があることが明記され、1988年6月10日に行われた Rule 25 EPC 改正に関して、本件控訴人が質問した「新しいルールは、いくつかの重要な方法で出願人の権利を削減していますか？」に対して、審理の本当の終結前の時間制限の導入は、出願人の本質的な権利の実質的な制限ではないと回答した。

本件判例においては、「decision J 11/91」は、パリ条約 4 条 (G) を解釈すれば、「出願人」は単独であり「共同出願人全員」を指し示してはいないという控訴人の主張の材料となっている。

また、類似した判例として引用されたポイント 2 は、Article 97(2) EPC に従って基礎となる出願に関する欧州特許付与の決定があった場合、一旦欧州特許の分割出願のファイリングは除外される。ポイント 3 は Article 122 条 EPC に従って再確立される欧州特許付与の決定後に提出された分割出願がファイルされるか否かについて、出願人は提出する権利を持たない可能性がある。ポイント 4 はそれがファイ

15) 判例では Article 97 (4) and (5) EPC を参照としている。

リングと優先日の利益を持っていない場合、分割出願として受け入れられていないときは分割出願のために支払われた費用を返還しなければならないとしたことである。

このことから、実体法の問題ではなく、手続き法上の問題であるので、本件控訴人は Article 76 EPC の要件を満たしており、Rule 25 EPC で明記していない以上、出願人単独で分割できると主張したと考えられる。

decision G 3/99 は、出願人が複数人で構成されている場合、控訴は Rule 100 EPC¹⁶⁾ の下で共通の代表者が提出しなければならないことを示している判例である。2人以上の出願人（もしくは Article 99 EPC と Rules 1 及び 55 EPC の必要条件を満たす）によって共通して提出される異議申し立ては、1人による異議申し立てに係る費用の支払いを認めるとし、また、出願人が複数人で構成されている場合、控訴は Rule 100 EPC の下で共通の代表者が提出しなければならない。控訴が、非権利者により提出された場合には、欧州特許庁は、それが正式に署名したのではないと考え、その結果、与えられた制限時間内にそれに署名するために共通の代表者を招待しなければならない。控訴した非権利者は、この招待を知らされなければならない。前の共通の代表者が、すでに手続に参加している場合は、新しい共通の代表者を Rule 100 EPC に基づいて決定してはいけなかったとした判例である。共同出願がもつ財産権を維持する行動は共同出願人が共通して行うことを例示してお

16) 掲掲 8. 2007 年改正前の規則 100 は以下の通りである。[Rule 100 Appointment of a common representative (1) If there is more than one applicant and the request for the grant of a European patent does not name a common representative, the applicant first named in the request shall be considered to be the common representative. However, if one of the applicants is obliged to appoint a professional representative this representative shall be considered to be the common representative unless the first named applicant has appointed a professional representative. The same shall apply mutatis mutandis to third parties acting in common in filing notice of opposition or intervention and to joint proprietors of a European patent. (2) If, during the course of proceedings, transfer is made to more than one person, and such persons have not appointed a common representative, paragraph 1 shall apply. If such application is not possible, the European Patent Office shall require such persons to appoint a common representative within two months. If this request is not complied with, the European Patent Office shall appoint the common representative.」。https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/r17.html (2016 年 10 月 9 日確認)。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析
り、このことから、分割出願という共同の利益を変更する行為は共同で行うことを示していると考えられたことから欧州特許庁によって引用されたと考えられる。

1-3-3. 控訴人による質問

以上、控訴人が提起した問題は、法律の均一な適用のために、欧州特許庁審判部（「the Board」）に付託された、法律の正当化のための重要なポイントだと主張した。

また、控訴人は、次の質問を欧州特許庁に参照されることを要求した。

複数の出願人が係属中の先の欧州特許出願で指定されている場合、分割出願は、共同出願人の一部の名前で出願することが出来るのか。

出願人がヨーロッパの特許に対する権利を行使する権利があると考えられる、Article 60(3) EPC の下の法的擬制は、出願資格の存在を調査する必要性を欧州特許庁に負わせないためなのか。

2. 判旨

判決は上訴棄却である。結論として、出願（「基礎となる出願」）が2人以上の出願人によって共同で起こされており、そして、Article 61 EPC（冒認出願）又は Rule 20(3) EPC¹⁷⁾（登録の移転）の必要条件が満たされていない場合、Article 76 EPC（分割出願）により分割出願を提出する権利は、各自各々、又は、共同出願人全員よりも少数の人ではなく、基礎となる出願に登録された共同出願人全員だけが利用できるとした。

17) 前掲8。2007年改正前の規則20は以下の通りである。「Rule 20 Registering a transfer (1) A transfer of a European patent application shall be recorded in the Register of European Patents at the request of an interested party and on production of documents satisfying the European Patent Office that the transfer has taken place. (2) The request shall not be deemed to have been filed until such time as an administrative fee has been paid. It may be rejected only in the event of failure to comply with the conditions laid down in paragraph 1. (3) A transfer shall have effect vis-à-vis the European Patent Office only when and to the extent that the documents referred to in paragraph 1 have been produced」。https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/r17.html（2016年10月9日確認）。

本件判例において、のちに影響を及ぼした主題は、「共同出願の分割出願は出願人のうち的一方が行うことができるのか」であるが、控訴人の主張は、上述したように「共同出願に係る共同発明は単独発明である」である。

よって、のちに影響を及ぼす主題を導き出した主張である「出願人の解釈」と「出願人の資格」についての判旨をまとめた。よって、必ずしも判旨によって述べられた順に記載していない。また、その他の控訴人の主張に対する回答も記載する。なお、冒認出願である、と主張できないのは、発明1の真の発明者と主張している人物も発明者として名を連ねているからであると考えられる。

2-1. 「出願人」の解釈

用語「出願人」の広義の解釈は、それぞれいくつかの共同出願人が、これらの規定の意味内における「出願人」になることが可能であるかについて、

a. 控訴人によって「出願人」の2つの異なる解釈が実際に「狭い」と「広い」として特徴付けられることができるかどうかについて、一義的な意味が存在しない場合、法の一般的な規則が存在しないので、この用語は状況に応じて狭く又は広く解釈されなければならない、「出願人」を2つの異なる解釈によって分けることは重要ではないとした。

なぜなら、「the established jurisprudence of the boards of appeal」及び、条約法に関するウィーン条約の Article 31¹⁸⁾、Article 32¹⁹⁾ に基づいて、すべての確立さ

18) 「第三十一条 解釈に関する一般的な規則 1 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。 2 条約の解釈上、文脈というときは、条約文（前文及び附属書を含む。）のほかに、次のものを含める。(a) 条約の締結に関連してすべての当事国の間でされた条約の関係合意 (b) 条約の締結に関連して当事国の一又は二以上が作成した文書であつてこれらの当事国以外の当事国が条約の関係文書として認めたもの 3 文脈とともに、次のものを考慮する。(a) 条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた合意 (b) 条約の適用につき後に生じた慣行であつて、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの (c) 当事国の間の関係において適用される国際法の関連規則 4 用語は、当事国がこれに特別の意味を与えることを意図していたと認められる場合には、当該特別の意味を有する」。作成者不明「条約法に関するウィーン条約（条約法条約）」東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室 掲載日不明 <http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html> (2016年10月13日確認)。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析
れた方法による法解釈は、例えば、ウィーン条約に定められたように、法律上の規定がその意味を確立するために、解釈を必要とするときはいつでも、使用されるべきであり、また、規定ならびにそれらの立法過程の趣旨及び目的も考慮されなければならない、このように、単語の文字通りの意味は必ずしも決定的ではなく、当該単語の意味は、法規定の文脈や他の関連条項により広い文脈で考慮されなければならない、控訴人とパリ条約 4 条 (G) によって引用された EPC の規定は、確かに単数形の「出願人」であるが、その用語が 1 人のみに言及するとして、それによって読まなければならないことを意味するものではないとした²⁰⁾。

b. 控訴人の主張のとおり、複数の応募者の場合には、単数形の用語「出願人」の使用は、個別の共同出願人を指すものとして読むことができ、その解釈は言語的に可能である。しかし、単数形の用語「出願人」の使用について、パリ条約 4 条 (G) から、複数の応募の場合は、個別の共同出願人を意味することを意図していたという結論は可能ではない。その場合には、すべての共同出願人は個々に独立した共同出願人の名前の元に出願の主題の一部を分割出願として提出することができるような方法で出願を分割する権利を持っている必要がある。従って、共同出願の場合には、複数の出願人に適用される用語「出願人」がパリ条約 4 条 (G) と矛盾しているとして Rule 25 EPC を解釈する控訴人の主張は棄却される。

また、Rule 25 EPC とは対照的に、Article 76 EPC は、用語「出願人」を使用していないが、受動的な言語形式で分割出願提出のための条件を定義しており、それは正しい。EPC の起草に関する作業が始まったとき、Article 68 (1) EPC²¹⁾ の草案

19) 前掲 18「第三十二条 解釈の補足的な手段 前条の規定の適用により得られた意味を確認するため又は次の場合における意味を決定するため、解釈の補足的な手段、特に条約の準備作業及び条約の締結の際の事情に依拠することができる。

(a) 前条の規定による解釈によつては意味があいまい又は不明確である場合

(b) 前条の規定による解釈により明らかに常識に反した又は不合理な結果がもたらされる場合」。(2016 年 10 月 13 日確認)。

20) 参照として「the Enlarged Board of Appeal reached its conclusions in G 3/98, OJ EPO 2001, 62, and G 2/99, OJ EPO 2001, 83, and in G 1/98, OJ EPO 2000, 111; see also G 1/83, OJ EPO 1985, 60, T 128/82, OJ EPO 1984, 164, point 9 of the reasons, and J 16/96, OJ EPO 1998, 347, point 3 of the reasons」が挙げられてる。未確認。

21) 原文及び英語版共に Article 68(1) EPC (欧州特許の取消又は限定の効果) を記載している。2000 年の改正項目ではないことと、前後の文脈から、Article 76(1) EPC の誤

が、まだなく、従って Rule 25 EPC もない頃には、出願人は、「Der Anmelder kann die europäische Patentanmeldung teilen」すなわち、出願人は、欧州特許出願を分割することができることが既に記載されていた²²⁾。控訴人が、自身が指摘したように、分割出願に関連する EPC の条項の起草は、パリ条約 4 条 (G) に基づいていた。Article 76 EPC では、出願人が特許出願を分割する権利を有する者であることを明確にしている。従って、控訴人が主張しているように、Article 76 EPC は、用語「出願人」を使用していないことから、Article 76 EPC はパリ条約 4 条 (G) から派生しておらず、パリ条約 4 条 (G) が優先される条約である以上、用語「出願人」は控訴人の言う「広い解釈」であるべきとする主張に対して、パリ条約 4 条 (G) と Article 76 EPC は同一であるとして、控訴人の主張を退けた。

なお、控訴人によって引用された「the travaux préparatoires」の一節は、専ら「Article 76(1), second sentence, EPC」に関連した問題、すなわち、分割出願は、先の出願の内容を超えていないという主題であり、全てにおいて「出願人」の問題による質問は取り扱っていないことから他の結論を引き出すことはできない。これらの議論から推測できるように、この問題は確かに分割出願に特有の深刻な問題を提起である。一方で、複数の出願人に関する質問は、例えば、Article 59 EPC と Article 118 EPC の他の規定によって対処されるので、この文脈における用語「出願人」の意味を議論する理由がなかったとした。

2-2. 「出願人の資格」

「出願人の資格」について控訴人は、主に、基礎となる出願には 2 つの発明が含まれていたこと（冒認出願）と、Article 60(3) EPC の法的擬制から、欧州特許庁には出願人の資格を判断することはできないのであるから、分割出願を行う権利がないとする判断は間違いであるとする 2 つの主張を行った。

2-2-1. 複数の利害関係者による手続き

Article 59 EPC や、Article 118 EPC に含まれる出願人に関する法的擬制などの

記ではないかと考えられる。

22) 「Ergebnisse der zweiten Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 3. bis 14. Juli 1961 in Brüssel, IV/4860/61-D」未確認。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析
具体的な規定の不存在下においては、「decision G 3/99, OJ 2002, 347, point 15」²³⁾
で説明される通り、2以上のグループで提出された異議申立に関しては、共通に提出されたと扱われるべきであり、そして、共通の相手のグループは、単一の当事者として、すなわち全体として考慮されるべきである。共通の代表者ではない個々の参加者は、グループの参加者として撤退する以外は行動及び自分で介入することは許可されていない。「The Board」は、共同出願人の状況に関するこの決定から何も推測できないこと以上、控訴人の見解を支持することはないとした。

decision G 3/99 では、「The Board」が個別に、個々の参加者を手続きから撤退させているという事実にもかかわらず、逆に、「The Board」は、単一のパーティを構成するものとして、一般的な「the status of common opponents」を定義した。

「The common opponents」は、共同で1つの手続の当事者であることの地位を保持するだけであり、彼らにできることは共通のポジションを行使することだけである。グループのメンバーは、単一のパーティを構成するものであり、すなわち、グループの法的地位の性質を変化させないグループの構成員と、それによって手続きそのものから撤退することを個別に許可されている構成員からなり、どちらのグループに所属しているかの法的な意味での手続は、出願人の場合と異なり、EPCは、相手の手続き状況の譲渡に関する一切の規定を含んでいない、という事実によって説明されるべきであるとした。

23) [15. As regards the proceedings before the opposition division, an opposition filed in common is to be dealt with as an opposition filed by only one party and all the procedural acts taken by the opposition division in the course of opposition proceedings filed in common are applicable to each and every common opponent jointly. The group of common opponents is to be considered as a whole, i.e. as a single party represented by a common representative. Acts can only be performed by the common representative on behalf of the group of common opponents. However, in the interest of procedural efficiency, the fact that in the course of the opposition filed in common one (or more) of the common opponents intends to withdraw from the proceedings for whatever reason, has to be notified in due time by the common representative to the EPO and to the other parties. This notification should make clear that this or these person(s) cease to belong to the group of common opponents and consequently are no longer entitled to participate in the proceedings, although still remaining subject to any decision yet to be taken under Article 104 EPC. Admissibility of an appeal filed by a person who is not the common representative determined under Rule 100(1) EPC].

控訴人は、「the Board」によって引用された Article 59 EPC 及び Article 118 EPC からは、本件に関することは何ら導出されないし、decision G 3/99 には、複数の出願人の状況についての結論は一切、記載されていないとしたが、共同出願人は、グループの法的地位の性質を変化させない主導的立場である出願人（所謂、幹事会社）と、撤退する権利を持った出願人がおり、単一出願人の場合と異なり、EPC で各出願人の状況を転送する規定がない以上、控訴人がどちらの立場にあるのかはわからないが、分割出願というグループの法的地位の性質を変化させることを単独で起こすことは認められず、また規定がない以上、欧州特許庁は判断しないとしたと考えられる。

2-2-2. 実体法と手続法

口頭審理中に、控訴人は、実体法の問題として欧州特許の権利は、Article 60 (1) EPC に指定されていることを、原則として認めた。そして、それは、Article 60 (3) EPC で対処される状況から派生した特許への正式な（手続き的な）権利と区別する必要があると主張した²⁴⁾。控訴人は、区別の意味として引用された箇所がドイツ法のみであることから、この引用に関して反対したが、修正はされなかった。引用された箇所は、明確に Article 60(1) 及び (3)EPC と「§§ 6, first sentence, and 7(1) PatG (German Patent Law)」が対応状態にあることを言及している。また、引用された箇所への参照は、実体法と手続き法の区別が何を意味するのかを説明するためだけに参照されており、その意味は、控訴人によって争われていない。

「the Board」は、控訴人の意見である Article 60(3) EPC における「出願人」が、共同出願の場合には、訴訟行為が関係する発明は、Article 60(1) EPC に応じて共同出願人を意味すると解釈できることを是認することができない。

Article 60(1) 及び Article(3) EPC それぞれの条で使用される用語の違い（「発明者又は承継」の (1) と「出願人」の (3)）は意図的であり、産業財産権のさまざまな側面を反映している。

Article 60(1) と Article(3) EPC の間にある区別は、誰が発明をしたかについて

24) この区別は、「the appellant to Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 6th edition, Cologne 2001, § 6, note 3, and § 7, notes 5 and 6」を参照。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析
明らかになっている実体法の問題としての特許に対する権利と、誰が出願人の手続き的な地位にいるかについて明らかになっている特許に対する手続き的な権利（手続法）の間に意図して作られた。

欧州特許庁は、実体法の観点で資格の質問に関係するべきではなく、特定の出願人が合法的に申請する特定の出願の主題に関して、欧州特許が付与されている権利があるか否かの紛争を決定するための力は持ち合わせていない²⁵⁾。このような任意の質問は、「Protocol on Recognition」によると、国内裁判所、特に、管轄国内当局に委ねられるべきである。

decision G 3/92 のポイント 3.3 によれば、欧州特許庁は、適切な締約国の裁判所が、適法な出願人が欧州での特許権付与を確立するための手続を開始する前に審査する、唯一の場であることを強調しているとした。

2-2-3. 権利の譲渡

Article 61 EPC と権利の譲渡に関する規定（すなわち Rule 20 EPC に関連して Article 72 EPC²⁶⁾）は、欧州特許庁に対して、出願人以外の者が実体法及び手続行為を取ることができる条件を定義している。

控訴人は、しかし、常にこれらの規定のいずれもが存在した場合の要件を満たし維持している。控訴人は、また、Rule 88 EPC²⁷⁾ の意味の範囲内で誤記がないことを、最初から明らかにしており、控訴人の名前だけの当該訴訟における分割出願

25) 参照として「G 3/92, OJ EPO 1994, 607, point 3 et seq. of the reasons.」が挙げられている。

26) 前掲 6「第 72 条 譲渡 欧州特許出願の譲渡は、書面によるものとし、契約当事者の署名を必要とする」。2015 年 1 月 5 日掲載 <http://beikokupat.com/blog1/9633/>（2016 年 10 月 13 日確認）。

27) 前掲 8。2007 年改正前の規則 88 は以下の通りである。「Rule 88 Correction of errors in documents filed with the European Patent Office. Linguistic errors, errors of transcription and mistakes in any document filed with the European Patent Office may be corrected on request. However, if the request for such correction concerns a description, claims or drawings, the correction must be obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction」。<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/r17.html>（2016 年 10 月 9 日確認）。

は意図的であったとした。すなわち、控訴人の主張する所有権の紛争はなかったとは言えないと考えられる。

2-2-4. 「decision J 34/86」

控訴人引用の decision J 34/86 は基礎となる出願の出願人以外の者による分割出願として出願を許可した。控訴人は、もともと「the Receiving Section's」の「今回のケースには decision J 34/86 を適用することはできなかった」と見解を受け入れたのに対し、控訴人は、口頭審理の前の口頭弁論において、decision J 34/86 の所見が分割出願の現在のファイリングへの何らかの類似した適用を基礎となる出願に登録された申込者のわずか1人の名においてすることができたという見方に戻ったように見える。

decision J 34/86 のポイント3において、かなり一般的な声明として、Article 72 EPC に規定する譲渡に基づいて、契約当事者の署名を必要とする分割出願はまた、親出願の出願人以外の者による提出することができることを言及したことは事実である。ただし、「the Receiving Section's」が既に指摘したように、decision J 34/86 の基礎となるケースは非常に特定の状況である。

decision J 34/86 の場合、基礎となる出願の出願人は米国の裁判所によって分割出願の出願人に基礎となる出願の特定の請求項により定義される発明のすべての財産権を割り当てるよう命じられており、基礎となる出願の出願人はその旨から割り当てを済ませていた。従って、decision J 34/86 の場合、基礎となる出願の出願人は、基礎となる出願の出願人が出願した対象となるすべての主題に対し、特許権を取得する資格がなく、すでに彼の出願によってカバーされていた主題を放棄していたことが認められていたことが明白であった (point 5. of the reasons)。

本発明の場合、発明1のように控訴人が定義する本発明の主題に関して、単独で自身の名前だけで分割出願を行うことについて、基礎となる出願の共同出願人の考えは、何の情報も与えられなかった。

控訴人は、基礎となる出願の共同出願人が、単独で分割出願を行うことに反対していないことを提出していない。代わりに、審理を通じて、控訴人は、排他的に、それが本発明1の主題のために単独で自身の名前に分割出願を提出する権利があるという意見に頼っている。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析
よって、decision J 34/86 のケースは適用されないとした。

2-2-5. 「2つの発明」

基礎となった出願は、2つの発明を含んでおり、基礎となる出願に記載された両方の出願人で発明の有効な宣言を保有し、当該分割出願を提出することが不可能であった、と控訴人が主張したことについて、「The Board」は、欧州特許庁は、Article 60(3) EPC に従って出願する控訴人の資格を疑うことは許可されていないとする控訴人の主張を却下した。

本発明の場合、(欧州特許庁は財産権に関する争いを裁く場ではないことから) 控訴人に 出願資格を与えられたかどうかにかかわらず、それだけで独自の名で分割出願を提出する資格を与えられたかどうかという検討がなされた。

まず、当該分割出願が有効な分割出願として認識されている場合は、親出願の出願と優先順位の日付から利益を得る。この権利は Article 76 EPC からのみ発生する。Article 75 EPC による、「通常の」アプリケーションを提出する権利とは対照的に、パリ条約 4 条 (G) による Article 76 EPC 及び Rule 25 EPC に従って提出した分割出願は、基礎となる出願の出願人として出願人の状況から派生する手続き権利があるとして独自の関連する日付と開示の恩恵を受けることができる。よって、Article 60(1) EPC で定義されている、発明に実質的な権利から派生する権利ではない。

パリ条約 4 条 (G) は、出願人が出願を分割することができることを明確に規定しており、基礎となる出願の出願人であることの状態から派生する手続き権利として Article 76 EPC の下に分割出願を提出する権利を解釈することは、パリ条約 4 条 (G) に完全に沿ったものであり、文言に対応している。

従って、decision J 11/91 では、「分割出願は、Rule 25 EPC に応じて提出することができた。なぜなら、時間制限に関する規定は、パリ条約 4 条 (G) と互換性がなかった」が、本発明の場合には生じない。すなわち、パリ条約 4 条 (G) の「a lower-ranking rule of law」である Rule 25 EPC は、パリ条約 4 条 (G) に従って解釈されなければならないといったような問題は、発生しないとした。

「decision J 11/91, OJ EPO 1994, 28, point 2.3.4 of the reasons」よって提起され

た Rule 25(1) EPC に導入された「新しい」時間制限は手続法又は実体法の問題であったかどうかの疑問は正しいとした。

decision J 11/91 で、控訴人が「新しいルールは、いくつかの重要な方法で出願人の権利を削減していますか？」という質問に対して、「the Board」は手続の本当の終結前の時間制限の導入は、出願人の本質的な権利の不当な実質的な制限であるためにそう見えたと回答している。

それは、decision J 11/91 の判旨において、Article 60(1) EPC で定義されている本発明の実質的な権利に関係することの意味で、単語「実質的な」を使用していないことは明らかである。しかし、分割出願人の権利に対する「重要な」制限に言及するという意味において、分割出願によって対応されるために他の形式的状況とは対照的に、例えば、一定の手数料を支払うための時間制限を尊重する。

このことから、出願を分割する権利は、パリ条約 4 条によれば、基礎となる出願の出願人のステータスから派生するような手続き型権利の問題であったとする疑いまで、控訴人が引用する箇所から推測することはできないとした。

2-2-6. 「Article 60(3) EPC の法的擬制」と Article 76 EPC

控訴人は、decision G 3/92 のポイント 3 によると、Article 60(3) EPC に含まれるみなし規定により、欧州特許庁から出願人の資格の有無を調査する必要がある。つまり、控訴人は、他国での出願人（のうちの一人）であったのだから、分割出願を提出する権利があり、欧州特許庁には、その出願資格の有無について指摘する権限はないと主張した。

2-2-6-1. 「decision G 3/92」

decision G 3/92 は、真の発明者以外の者が、欧州特許を申請した冒認出願に関する判例である。真の発明者人に知られていない、サードパーティ（「不法出願人」）が欧州特許出願を提出したが、審査請求を行わなかったので、取り下げられたものとみなされた。その後、真の発明者が欧州特許出願を提出し、サードパーティによる出願を引用されたことで発覚した。引用されたポイント 3 は、出願人以外の者が Article 61(1) EPC の特定の要件に準拠して、欧州特許の付与、及びその人を受け権利を有する国の裁判所の最終決定によって裁定された場合、Article 61(1)(b)

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析
EPC の下で、同一の発明に関する新たな欧州特許出願は、先の冒認出願が欧州特許庁に係属していることが前提条件となるのか、という問題に対して、出願人以外の者（真の発明者）が Article 61(1) EPC の特定の要件に準拠して、欧州特許の付与、及びその人を受ける権利を有する国の裁判所の最終決定によって宣告された場合には、Article 61(1) (b) EPC の下で同一の発明に関して新たな欧州特許出願は、先の冒認出願が欧州特許庁に係属していることが前提条件ではないとしたことである。

欧州特許庁は、Article 60(3) EPC による出願人を決めるみなし規定（法的擬制）によって、出願人の当該特許への権利の有無を判断している。出願資格の有無は、あくまで「権利を有する国の裁判所の最終決定によって」出願人が真の発明者であるかを決めるのであって、欧州特許庁が権利の帰属先を判断できないことから、本件判例における発明 1 に係る権利の帰属先を欧州特許庁が判断することは間違いであると主張した。

2-2-6-2. Article 76 EPC

Article 76 EPC の下で、出願の形式をとる場合でも、親出願から分割された分割出願は、それが分割出願にも及ぶ基礎となる出願が取得した資格である。

これは、基礎となる出願から分割出願のために導き出される権利が、分割出願の出願日を基礎となる出願が保持する既存の権利（基礎となる出願の出願日）に拡張するだけでなく、基礎となる出願の範囲に限定されていることを意味している。よって、Rule 25(1) EPC に従って、分割出願の出願日は、先の出願がまだ係属中である必要がある²⁸⁾。

Article 76(1) EPC によると、分割出願の主題は、先の出願の内容を超えて拡張することは出来ない²⁹⁾。主題が、基礎となる出願で明解に、そして、決定的に捨てられた場合、基礎となる出願で二度とそのような主題を要求する権利もそれに基づく分割出願を提出する権利もなくなる。Article 76(2) EPC により、分割出願は、基礎となる出願で指定されていない締約国を指定できない。また、締約国の指定は

28) 「J 19/96 of 23 April 1996, unpublished, point 2.1.3 of the reasons」。未確認。

29) 「J 19/96, loc.cit, T 873/94, OJ EPO 1997, 456」。未確認。

まだ分割出願の出願日において有効でなければならないとした³⁰⁾。

同様に、基礎となる出願の共同出願人の各々が他の共同出願人と同じように当事者の権利を持っている。従って、他の共同出願人（複数可）でのみ権利を行使することができるだけであるので、分割出願は共同出願人のうちの1人によって提出されることは出来ないと結論する。

さらに、控訴人が主張するような Article 76 EPC の解釈は、Rule 25 EPC と一緒に、共同出願人のうち単独で分割出願を提出することを決めることができるので、他の共同出願人の知識又は同意がなくても、その権利を奪うことができ、出願人間で不公平につながる可能性がある。他の共同出願人は、単独で分割出願を提出する共同出願人によって、基礎となる出願の Article 60(3) EPC の下で特許権を受ける権利が害されると考えられる。

これは、Article 60 と Article 61 と Rule 20 EPC に定める規則や手続きが確立されているが、問題として起こっていることを回避することを視野に入れており、そして欧州特許庁での手続にのみ登録出願人は行動する権利を有しているとした。

それは、欧州特許庁が資格の質問を検討するべきではないことをここで説明されるという目的があるので、誠意をもって行動しているという出願人の推定は適用されることができないし、控訴人が提出したとしても、本発明の場合には、何も所有権の紛争は存在しなかったかもしれないということを考慮することができない。

2-2-7. Article 59 EPC と Article 118 EPC

Article 59 EPC は共同出願を規定している。Article 118 EPC における共同出願の要件の結果は、2人以上の人が共通の申請をした場合、それらのそれぞれが異なる、又は矛盾する手続行為を行う可能性があるため、共同出願人は、特許付与の異なるバージョンの提出を含めて、単一出願人と異なる手続き状況を取得できない。共同出願人は、法的な意味での単一のパーティを構成し、共同出願人は共同出願の権利とこの手続き状況から派生する義務を保持する。すなわち、そのため、共同出願人は、一般的に単一出願人と同様の手続き状況を取得する。

30) 「J 22/95, OJ EPO 1998, 569, point 2.6 of the reasons, J 19/96, points 2 et seq. of the reasons」。未確認。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析

2 以上の出願人が Article 59 EPC の意味における共同出願人ではなく、異なる締約国を指定した場合でも、単一の出願人として保持する出願人としての地位は依然として同じである。Article 118 EPC によると、共同出願人はまた、共同出願とみなされると、これらの手続における出願の統一は影響を受けない。

従って、共同出願人は、共通して、又は共同出願人 (Rule 100 EPC) を代表する権利がある人を通して行動することができるだけであり、出願人が欧州特許に対する権利を行使する権利があると考えられる Article 60(3) EPC に含まれる法的擬制は共同出願に適用される。つまり、法的擬制は、出願全体に適用されることを意味しており、そして、複数からなる発明の場合には、そのうちの特定にかかわらず、本発明全体又はその一部など、1 つの出願に含まれている部分ごとに分割することはできないといえる。控訴人は、これらの規定 (Article 59 EPC と Article 118 EPC) に特定の意味を与えて、上記のような解釈にすることを反対している。しかし、必要に応じて解釈によって、法律を適用することが「the Board」(そして、「the decision making bodies」) の責務であると述べることができるだけであるとした。

2-2-8. 2 つの質問

2 つの質問の付託のうち、出願資格の存在を調査する必要性を欧州特許庁に負わせないためなのかについて、「the Board」は decision G 3/92 で引用した結果から明らかであり、回答する必要はないが、しかし、資格の問題を調査することについては言及されていない。この点で、未解決であり、法律の重要な点と矛盾する決定は decision G 3/92 の審判委員会によって与えられているとした。

結論として、共同出願の場合には、手続き上の権利は、親出願に由来し、出願全体の主題に関して、共通の共同出願人に属し、出願の任意の特定をする出願の主題は区別することができず、実体審査に所属するとした³¹⁾。

2 つの質問の付託のうち、複数の出願人が係属中の先の欧州特許出願で指定されている場合、分割出願は、共同出願人の一部の名前で出願することが出来るのかについて、現在の問題について「the Board」が取っている位置は、完全にこれまで

31) The Enlarged Board of Appeal in decision G 3/92 参照。

「the Board」の引用判例に適用される分割出願に関連する法律上の原則に沿ったものである。控訴人の最初の補助要求を基礎となる質問は、「the Board」で決めることができないことや、以前の「the Board」で決定した第112条EPCの意味の範囲から乖離する、まだ法律で決められていない重要な問題である。従って、控訴人による、「the Board」への最初の補助要求としての質問を参照する理由はないとした。

2-3. その他の控訴人の主張に対する回答

2-3-1. 「the Guidelines for Examination in the version published in July 1999」

「the Guidelines for Examination in the version published in July 1999」に記載されていないと主張したことについて、控訴人が提出した書類には、控訴人は、当該文書において分割出願を提出する権利は基礎となる出願の出願人に属している原則への参照が含まれていることを指摘したが、しかし、その事実から控訴人による特定の法的結論が言及されなかったし、「the Board」も確認していない。それは審査のためのガイドラインの機能でなく、欧州特許庁の前の訴訟において起こるあらゆる法律問題に対処する義務があるからであるとした。

2-3-2. Rule 17 EPC

その共同出願人が発明1に関して、発明者からの権利を派生していなかったもので、Rule 17 EPCに準拠するために、分割のための共同出願人としての基礎となる出願の共同出願人の名前を指定することができなかった。また、共同出願人は発明1に関連する欧州特許に対する権利を持っていないため、共同出願人の削除はRule 20 EPCに違反せず、控訴人は分割のための権利を単独で行使できると主張したが、Rule 17 EPCに基づく、控訴人の主張は、却下された。また、この主張について、控訴人は更なる言及しなかったことを指摘した。他の共同出願人は分割出願に係る本発明の権利を持っていたことがなかったため、控訴人は、Rule 20 EPCに違反せずに、基礎となる出願の他の共同出願人からの割り当てを記録することが可能ではなかったこととする控訴人の主張に関して、「the Board」は他の共同出願人は、Rule 20 EPCに応じて持分の譲渡を登録する目的のために、分割出願に同意することは十分にできたとした。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析

2-3-3. 「特定の管理条件下」

口頭審理の間、控訴人は、その代表者によって行われた問い合わせの結果として、「特定の管理条件下³²⁾」においてEPC 締約国である8か国は、基礎となる出願のすべての出願人よりも少ない出願人が提出した分割出願を受け入れたことが判明した、と主張した。控訴人は、証拠として「英国特許庁における実務のマニュアル³³⁾」に言及した。

しかしながら、事実から離れて表現される「特定の管理条件下」というのは非常に曖昧で、何かとも、何もないとも意味することができる。

「the Board」は、この主張に対し、「the Board」の前の口頭審理において、すなわち手続の非常に遅い段階で作られたものであり、証拠によって裏付けられていなかったことを指摘した。

控訴人が唯一提出した文書は、「the Manual of Patent Practice, fifth edition, May 2003, reflecting the UK practice」の抜粋であった。

控訴人によって参照された Point 15.24 では、分割出願は、基礎となる出願の出願人又は出願人の後継者により提出されなければならないと記述されている。これは、複数の出願人は、基礎となる出願で後継に指定された場合、分割出願は、元の出願人の一部のみで提出することが可能であるといえる。

しかし、それは、その基礎となる出願及び分割出願と出願人が異なる場合、説明が明白でないか申告がないと、方式審査官は、the provisions of Section 15(4) が遵守されていないとして、異議を申し立てる必要があり、当該出願は、通常の分割出願のように進行することは出来ないとした。

Section 15(4) の当該関係個所として、以下のように記述している。「特許の申請が提出された後であり特許権が付与される前に、新しい出願が元の出願人又は彼の後継者によって出願されています」。

控訴人による、英国の法律と実務上、分割出願は、「特定の管理条件下」に、基礎となる出願に記録されたすべての出願人より少数の人によって提出されるのは許可されているとの断定は、法的に正しくないことが明らかであるとした。

32) 「subject to certain administrative conditions」。

33) 「the “Manual of Patent Practice in the UK Patent Office”, Fifth edition, May 2003, points 15.10 to 15.34, and referred particularly to point 15.24 therein」。未確認。

Section 15(4) は、分割出願は、タイトルを承継することにより提出することができる」と規定している。point 15.24 of the Manual が明らかにしたように、タイトルに承継があったことが示されなければならない。それ以外の場合、当該出願を分割出願として提出することは出来ない。

タイトルの継承で起こらなければならなかったことは、管理の状態でなく、基礎となる出願のすべての出願人以外の者が、単独で彼の名前において分割出願を提出する権利を有するために対応しなければならない有意で手続き的な必要条件を遵守することである。

どのような条件が権利相続人に出願人の役割をするのを許すためにあることを決めるのは、国内法令のための問題である。

Rule 20(3) EPC によれば、権利が移動したことを表す文書は欧州特許庁を納得させる必要がある。

しかし、本件においては、控訴人は、単独で、その名において分割出願を提出するための独自の権利を保有しているとして、タイトルの承継はなかったことを本控訴中、その主張を維持している。

EPC の他の締約国でかもしれないが、英国の法律及び実務からは、現在の法的状況から法律上の承継と同じように扱われていたであろうとする控訴人が提出した文書から推測することはできないとした。

3. 本件判例の検討

本件判例において引用された判例は6件である³⁴⁾。引用されたパリ条約は4条(G)の1つであり、欧州特許条約は12³⁵⁾、規則は5³⁶⁾つである。

本件の概要は、甲（ダートマス大学）と乙（TNO）の各々の従業員が共同で発

34) decision J 11/91 of 5 August 1992 (point 2.3.4 of the reasons), decision G 3/99, decision J 34/86 of 15 March 1988, decisions J 18/93 of 2 September 1994, decision J 17/96 of 3 December 1996, decision G 3/92, point 3 of the reasons.

35) Article 76, Article 31, Article 32, Article 68, Article 59, Article 118, Article 60, Article 61, Article 72, Article 75, Article 58, Article 112.

36) Rule 20, Rule 25, Rule 100, Rule 88, Rule 17.

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析
明イと発明イを含んだ製造方法口を完成させたとして、甲と乙が継承人として共同
出願を申請した。

その後、発明イは甲の従業員のみの発明であることを甲が知った。

甲は乙に交渉することなく、甲のみの名前で発明イの分割出願を行った、という
ことである。

甲が乙に交渉なく分割出願をしたことは、両方の出願人で発明の有効な宣言を保
有し当該分割出願を提出することが不可能であったとしており、本件判旨におい
て、乙から発明の有効な宣言を得る時間的猶予（基礎となる出願は係属中）はあつ
たとしていることから推測できる。

権利を有していない第三者からの介入は、図式として難しい（登録前に第三者が
行えることは実質的に情報提供のみである）と考えられることから、本件の問題
は、分割出願は不可能であり、かつ基礎となる出願には共同出願である発明口が
入っている以上、持分の変更又は譲渡以外にあり得ないことから、当事者間の交渉
及び財産権に係る裁判を起こすことを行った方がよかったと考えられる。

3-1. 「decision J 34/86」への考察

本件判例と一番近いと考えられる判例は decision J 34/86 であると考えられる。
本件判例との違いは、米国において当該出願に係る財産権の設定についての裁判が
進行していたことであり、裁判の最終結果が出る前に基礎となる出願が欧州特許庁
によって登録されてしまうという問題であったことである。

本件判例の基本的な棄却理由は、「the Board」は、財産権に係る判断はしないとい
うことである。

本件判例において、控訴人は請求項 1 にかかる発明を自身の従業員が発明したも
のとしているが、これは控訴人の主張のみであり、他の裁判所財産権に係る確定的
な判断要素がない。このことは、欧州特許庁の判断によって、他の共同出願人の財
産権を侵害する可能性があるといえる。

欧州特許庁は財産権に係る判断を下す場所ではない以上、出願人は他の裁判所で
本件に係る財産権分与の裁判を行うか、他の共同出願人からの許可を得るべきで
あり、そうでないのならば、控訴人は他の共同出願人の利益を不当に侵害するとし
た欧州特許庁の判断が正しいと考えられる。

3-2. その他の引用された文献への考察

decision J 18/93 は、基礎となる出願における出願人が、Rule 88 EPC に基づき、出願人の名前の訂正を要求し、decision J 8/80³⁷⁾ に基づく例外的な状況として認められ、提出された書類の補正を可能した判例である。

decision J 17/96 は、日本企業に下された裁定である。会社合併による出願人の名前が間違っていたとして、出願人の訂正を求めた請求であったが、棄却された。Rule 88 EPC を適用されるには回避できない特別な事情が必要であるとした判例である。

decision J 18/93 及び J 17/96 は、出願人の名前の訂正を求めた判例であるが、本件判例において、控訴人と他の共同出願人は米国とオランダの企業であり、言語の問題など、確かに起こり得ることではあるが、本件判例の問題は、共同出願人が単独で分割出願をしていることであり、誤記であることに対しての根拠として述べられた事情は、上記の特別な事情ではないことから、本件判例の範囲は誤記の訂正の範囲ではないといえる。

decision J 11/91 は、本件では、控訴人が他の出願人の同意を得られる時間があったか、否かについて述べられるにとどまっていることから、判旨に大きく関与はしていないと考えられる。

decision J 17/96 に記載されているように、出願人の訂正は手続き型権利であり、実体的な権利ではない以上、出願人の訂正が認められたとした控訴人の主張には無理があると考えられる。

decision G 3/92 は、冒認出願に関する判例であり、本件判例と関連が薄いと考えられる。控訴人の主張によれば、本件出願も控訴人が主張する発明 1 に対して発明者でない者が名を連ねるのは冒認出願に類すると考えた可能性があるが、控訴人は基礎となる出願から出願人であり、発明 1 がそもそも控訴人の権利であることが確認できない以上、本件判例とは射程が異なるといえる。

37) decision J 8/80 はスウェーデン語からオランダ語への翻訳と理解の間違いからの訂正を要求した判例。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析

3-3. 共有に係る権利の権利者の権限範囲について

本件判例の特出すべき点は、「分割出願を行うには共同出願人全員で行う必要があることを明示した」³⁸⁾ ことであり、本件判例は、「共同で発明作業を行った者たちから複数の譲り受け人が財産権を獲得する過程において、共同行為の維持を求める制度条件を確認したこと」³⁹⁾ において、共有に係る権利の権利者の権限範囲を決めたといえる。

日本では、特許法 38 条で、「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。」としており、特許法 44 条 1 項で「特許出願人は・・・二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる」。また、特許法 73 条 1 項では「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」とあり、本件判例に類似する行為、つまり共同出願人と不和になった場合であっても、単独で分割出願を提出することはできない。欧州特許についても、本件判例で示されたように、先に財産権に係る判断を有していない限り共同出願に係る権利の持分は変更できないといえる。

本件判例のように、財産権に係る判断を受けていなければ、日本では共同出願違反（特許法 38 条違反）に該当すると考えられる。例えば、日本において「出願後における特許を受ける権利の承継については、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官への届出が効力発生要件とされている（特許法 第 34 条第 4 項）⁴⁰⁾」。仮に、分割出願は共同出願人と行った。その後、発明イは甲の従業員のみの発明であることを甲が知ったとし、冒認であると主張したとする。この場合は、特許法 74 条を持って出願人の名義更・特許権の移転を請求することが可能になるが、他の共同出願人の同意が必要であり、他の共同出願人と不和になった場合、先ず、財産権に係る判断を管轄地の裁判所で行うことが必要であるといえる。

これらのように、少なくとも、欧州及び日本において、特許権出願から権利登録

38) 本研究ノートを執筆するにあたり、菊池純一教授から示唆を受けた内容に基づく（2016 年 10 月 17 日付）。

39) 前掲 38。

40) 特許庁「特許を受ける権利の移転等に係る登録制度について」2007 年 1 頁。

までの間、すなわち特許庁係属中の特許については、その特許への保存行為は単独で行えるが、その権利を変えるような行為は共同で行わなければならないと考えられる。ここでいう保存行為⁴¹⁾とは、権利の存続や権利範囲の変更等、対象となる知的財産権（本研究ノートでは特許権）自体に影響を及ぼすこと、及びその行為の結果第三者が影響を受けることを除く、行為のことを指す。

3-3-1. 管理行為、保存行為、変更行為

本件判例によって、欧州特許庁に係属している出願について、保存行為を除く管理行為⁴²⁾は共同出願人全員の合意が必要であることが示された。

一方で、ドイツ法においては、「共有権者の1人であれば、共有の権利を保全するための全ての行為をする権限を有する」⁴³⁾とあり、「共有権者の1人が特許庁との関係で、無効審判や異議に対抗して出願を続行するために行動する権利を有することは疑いない」⁴⁴⁾とある。

また、登録後の管理行為及び保存行為は、登録国の法に従う。例えば、ドイツ法における相続時の共有に係る財産権の管理行為はドイツ民法2038条⁴⁵⁾に規定されている。ここでは2038条1項において、「相続財産の管理は、相続人らに共同的に帰属する。各共同相続人は、遺産の通常の管理にとって必要な措置について他の相続人に協力する義務を負う。各共同相続人は、他の相続人の協力がなくても保存に必要な措置をとることができる」とある。

また、ドイツ民法2032条1項で「共同財産の相続人は各々が、相続財産 (Nachlass) に対する自己の持分を処分することができる」⁴⁶⁾とする一方で、2項で「共同相続

41) 民法252条。

42) 民法103条。

43) クリストファー・ヒース 立花市子訳「欧州の法における共有特許権者の地位について」知的財産法政策学研究 Vol 16 2007年7頁。

44) 前掲43 7-8頁。及び Reichsgericht (ライヒ最高裁判所) 22 May 1911, RGZ76, 298, 300 未確認。

45) 「§ 2038 Gemeinschaftliche Verwaltung des Nachlasses (1) Die Verwaltung des Nachlasses steht den Erben gemeinschaftlich zu. Jeder Miterbe ist den anderen gegenüber verpflichtet, zu Maßregeln mitzuwirken, die zur ordnungsmäßigen Verwaltung erforderlich sind; die zur Erhaltung notwendigen Maßregeln kann jeder Miterbe ohne Mitwirkung der anderen treffen」。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析人は、個々の相続財産（Nachlassgegenständen）についての持分を処分することはできない」とあり、相続人らに属する個々の相続財産は、共同相続人全員共同でのみ有効に処分可能になる。これらの規定から、少なくとも、管理行為及び保存行為という概念があることがわかる。

なお、知的財産権の共有に係る持分に関する規定は、ドイツ民法の組合に関する「共同所有権に関する持分」を準用しているため、相続における管理と保存に関する規定が準用されるかは不明である。また、ここでの管理行為及び保存行為に関する具体的な法律はない。

日本において、保存行為は管理行為の一種である。

管理行為とは、「共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができ」⁴⁷⁾ ことであり、「財産の保存、利用および改良を目的とする行為」のことである。保存行為は民法 252 条但し書きで「保存行為は各共有者がすることができる」⁴⁸⁾ としている。

一方、処分行為に該当する変更行為は「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない」⁴⁹⁾ とある。これは、本件判例及び decision G 3/99 で示された、共有に係る特許を受ける権利に対し、単独で可能なことは、出願人の地位を保持するために権利を行使することであるという考えと一致するといえる。

3-3-2. 共同行為と単独行為

共有に係る特許権を獲得した後の実施過程は、例えばドイツでは、実施行為は、

46) 「§ 2033 Verfügungsrecht des Miterben (1) Jeder Miterbe kann über seinen Anteil an dem Nachlass verfügen. Der Vertrag, durch den ein Miterbe über seinen Anteil verfügt, bedarf der notariellen Beurkundung. (2) Über seinen Anteil an den einzelnen Nachlassgegenständen kann ein Miterbe nicht verfügen」。

47) 民法 252 条。

48) ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 <https://kotobank.jp/word/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A1%8C%E7%82%BA-49742> (2016 年 10 月 28 日確認)。

49) 民法 251 条。

実施を制限する規定がないため、他の共有者の同意無く自由に実施可能である⁵⁰⁾。持分の譲渡は、各株主（共有者）は他の共有者の同意を得ることなく、自己の持分を第三者に譲渡可能である⁵¹⁾。「各共同所有者はドイツ民法第741条の第1文に従って自身の持分を単独で第三者に譲渡することは可能」⁵²⁾である。このように、実施過程は契約に縛られた単独行為と考えられる。

一方、訴権行使過程における単独行為は、消滅を防ぐ保存行為であれば単独で行為を起こすことができるとしていた⁵³⁾。例えば、ドイツでは「差止め又は損害賠償を請求する侵害訴訟を、各共同所有者が単独で起こすことは可能である⁵⁴⁾」⁵⁵⁾と考えられる。

日本においても、保存行為は単独で訴権行使が可能であり、また共有権利全体に係る持分の権利を行使できると考えられる。

しかし、ドイツにおいて、「このような侵害訴訟に対する判決は、他の共同所有者への法的拘束とはならないであろう。しかしながら、損害賠償請求に対する判決は、すべての共同所有者の名義において請求した場合にのみ、すべての共同所有者

50) 金子俊哉「共有特許権者による自己実施—ドイツの議論からの示唆—」知的財産法政策学研究 Vol21 2008 年 239-261 頁 参考。

51) 財団法人知的財産研究所「国際共同研究における共同発明者・発明地の認定に関する調査報告書」平成19年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 2008 年 3 月 101 頁によると、「ドイツの法令によると、特許の一群の共同発明者は、契約の自由に基づいて、特許を共同所有することに関する相互の権利及び義務をいかに規定するかについて合意を行うことができる。このような具体的な合意が一切行われていない場合、ドイツ民法第741条～第758条（「共同所有権に関する持分」）の規定が適用される。」とあることから「§ 747 Verfügung über Anteil und gemeinschaftliche Gegenstände Jeder Teilhaber kann über seinen Anteil verfügen. Über den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen können die Teilhaber nur gemeinschaftlich verfügen」が準用される。

52) 前掲 51 123 頁。

53) 最高裁平成14年2月22日（ETNIES 商標事件）商標権の共有者の1人は、共有に係る商標登録の無効審決がなされたときは、単独で無効審決の取消訴訟を提起できる。及び 三山峻司「権利行使者が複数関与する場合の権利侵害問題」日本弁理士会 第22号 複数が関与する知的財産権侵害について 2008 年 3 月 31 日 参考。

54) 「§1011 Ansprüche aus dem Miteigentum Jeder Miteigentümer kann die Ansprüche aus dem Eigentum Dritten gegenüber in Ansehung der ganzen Sache geltend machen, den Anspruch auf Herausgabe jedoch nur in Gemäßheit des § 432.」

55) 前掲 51 100 頁。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析に対して効力を及ぼす」⁵⁶⁾とあることから、日本においても、他の共同所有者への法的拘束にはならない可能性がある。なぜなら、認められれば保存行為であり、認められなければ保存行為ではないからであり、単独か全員かの問題ではなくなるからである。

また、日本において、知財高裁平 22 年 4 月 28 日⁵⁷⁾は、テクノス株式会社（控訴人）と熊谷組との持分を各 2 の 1 とする共有特許であったが、熊谷組は本件特許権の実施をしておらず、第三者に実施許諾を行ったこともなかった。

当該判例において、特許権の侵害行為による損害額も特許権の共有持分に比例するものではなく、実施の程度の比に応じて算定されるべきものであるが、本件特許権を実施していない熊谷組も特許法 102 条 3 項により、実施料相当額の損害賠償請求を行うことができる、と判示されている。

当該判例においては、熊谷組が同損害賠償請求権を控訴人であるテクノス株式会社に譲渡したため、単独行為の是非、すなわち、不真正連帯債務は問われなかった。

しかし、当該判例は次の問題を提起することになる。例えば、企業 A と大学 B が共有する特許権 X の侵害をされたとする。企業 A は、特許法 102 条 1 項又は 2 項に基づき、損害賠償を単独で裁判所に訴える。大学 B は不実施であったので、企業 A と連絡せずに単独で 102 条 3 項に基づき別途に裁判を起こすとすると、A による特許法 102 条 1 項又は 2 項の請求と、B による特許法 102 条 3 項の請求が重複する。

日本において本問題は解決されていないが、台湾において、「損害賠償は重複請求できず」⁵⁸⁾という判例がある。

控訴人（文徳光学）が被告（香港商卓豪光学）に対して侵害訴訟を起こした裁判であり、当該裁判以前に、控訴人はかつて台湾特許法 106 条 1 項の規定に基づいて

56) 前掲 51 100-101 頁。

57) 平成 21 年（ネ）第 10028 号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所 平成 20 年（ワ）第 19469 号事件）。

58) 台湾国際専利法律事務所「特許権侵權訴訟、損害賠償は重複請求できず」2014 年 5 月 14 日掲載、及び 99, 民專上, 15 2011 年 1 月 6 日判決 http://www.tiplo.com/jp/news_in.aspx?mnuid=1325&nid=1533 (2016 年 10 月 28 日確認)。

被告の販売業者に対して、控訴人の同意を得ずに係争特許権侵害製品を「販売」したことによる損害賠償を請求していた。

これに対し、台湾の知財裁判所は、被告と販売業者が販売した権利侵害製品は同一であり、市場において控訴人にもたらした損害の結果も同じであり、その内部で得た利益は互いに異なるかもしれないが、控訴人にもたらす最終損害結果は同じであるとして却下した事例である。

今後、産学（官）連携が進展し、オープン・イノベーションが進むとするならば、このような共有に係る財産権の共同行為又は単独行為を規定する法律や規則を社会システムに実装する必要があると考えられる。

3-4. 日本におけるオープン・イノベーション

本件判例の特許出願はダートマス大学と TNO による学校と産業側に近い研究機構による特許出願であった。

共同で発明をし、特許出願を行ったとしても、それは「一つのフェーズ」であり、「不和が生じることが皆無ではないと想定するのであれば、共同行為を維持しつづけることは容易ではない」⁵⁹⁾。

しかしながら、自社のみでの開発を続けることは巨大な投資が必要であり、たとえ開発に成功しても、投資を回収するために主要部以外は他社に任せるなど、「イノベーション」⁶⁰⁾を社会に実装するためには、単独行為の限界があり、共同行為に頼らざるを得ないことも発生する」⁶¹⁾。

特に、産学（官）連携の場合、「研究機関のシーズは基礎研究、あるいは学術的な研究段階のものが多く、事業化までには、時間やコストを要することが多」⁶²⁾

59) 前掲 38。

60) 「neue Kombination」のことであると考えられる。技術革新（「technical innovation」、単独での自己改革である Closed Innovation を含む）にとどまらず、ある 1 以上の「もの（物、者、モノ＝事柄）」の結合による社会の変革をイノベーションとして言及していると考えられる。

61) 前掲 38。

62) 野尻昭夫「知的財産戦略の新たな潮流、「産産連携」を促進」日経 BP 知財 Awareness 2006/04/25 <http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/nojiri20060425.html>（2016 年 10 月 15 日確認）。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析
く、企業側が基礎研究に対する投資として、「その研究成果を実施化・事業化することで収益を上げることが重要なファクター」⁶³⁾として考えていた場合、オープン・イノベーションが形成される工程が長く、不協和音が起りやすいと考えられる。本件判例でいえば、「その不和によって、特許発明が予定した免疫疾患治療によるオープン・イノベーションが実現しないことも懸念される」⁶⁴⁾といえる。

例えば、本件判例のような産学（官）連携における共同研究の場合をロジック・モデル⁶⁵⁾にすると、インプットは研究に対する「投資」である。アウトプットは「特許出願」であり、アウトカムは「実施化・事業化」又は「学会発表・広報活動」、インカムは「実施化・事業化」に対しては「収益⁶⁶⁾」であり、「学会発表・広報活動（インベスター・リレーションズ⁶⁷⁾」に対しては「知名度」であるとする。

アウトカムにおいて、「実施化・事業化、及び学会発表」とはならない。なぜなら、この場合のアウトカムとは「特許出願」というアウトプットを利益に沿った各々の形に解釈するということである。「実施化・事業化」からは「収益」、「学会発表・広報活動」からは「知名度」と得られるものが異なる。

オープン・イノベーションの最終的な目標の設定において、アウトプットである「特許出願」を目的としてしまうと、インカムの在り方が異なるため、当該権利の利用を巡って、利害が衝突する可能性が出てくる。例えば、機械の分野であれば「実施化・事業化」の為に当該特許を使用し製品を作り出すが、模倣品や競合他社への対策からも、どの製品に具体的にどの特許が使用されているのかは明らかにし

63) 日本知的財産協会ライセンス委員会第3小委員会「“産学連携”成功化の鍵―契約の観点から―」知財管理 Vol.57 No.6 2007 911 頁。

64) 本研究ノートを執筆するにあたり、菊池純一教授から示唆を受けた内容に基づく（2016年10月8日付）。

65) 大西 淳也 日置 瞬「ロジック・モデルについての論点の整理」PRI Discussion Paper Series (No.16A-08) 2016年5月参考。

66) 学校側の収益は知的財産権の取得による実施料等収入が考えられる。科学技術振興機構「承認 TLO の整備等による成果（平成 11～25 年度）」https://sangakukan.jp/top/databook_contents/2015/1_sgk_renkeidata/7_tlo/pages/2015_seibi_seika/2015_seibi_seika.html 掲載日不明（2016年10月21日確認）。

67) コニカミノルタ「知的財産報告書 2016年度版」http://www.konicaminolta.jp/about/investors/ir_library/intellectual_property/ 掲載日不明（2016年10月21日確認）参考。

たくないと考えられる。一方、「知名度」を得るためには、特許が使用されていることを認知してもらう必要があるため「学会発表・広報活動」が必要となると考えられる。程度の問題ではあるが、相反するアウトカムとインカムであると考えられることから、アウトプットを目的としてしまうと、本件判例のように「特許発明が予定した免疫疾患治療によるオープン・イノベーション」が達成できなくなる可能性がある。

これは、「個別部署の事業価値と全社的便益を比較しようとする際に直面する課題」⁶⁸⁾に当てはめられると考えられる。つまり、共同出願という別個の存在が持つ期待値とイノベーションとして互いに得られる価値の相違である。

よって、共同出願人各位がアウトプットである「特許出願」から各々の利益とポジションに沿ったインカムを得るように目標を組み立てる必要があるといえる。

3-4-1. 産学（官）連携と共同出願

本件判例は、控訴人がEPC締約国である8か国に問い合わせを行ったように、権利の設定登録の過程における共有財産権を設定するときの制度の曖昧さから発生したと考えられる。

本件判例のような「複数組織によるオープン・イノベーションを目指して創造的活動が進められた場合、「共同にて財産権を設定する。」「共有財産権の持分を行使する。」「財産権にもとづく訴権を行使する。」という少なくとも、三つの制度的ステージが問題になる」⁶⁹⁾。

これらの一連の流れのうち、本件判例は「共同にて財産権を設定する」というステージである。本件判旨で述べられたように、少なくとも欧州において、共同に係る権利は、その権利の存続や権利範囲の変更等、対象となる知的財産権（本研究ノートでは特許権）自体に影響を及ぼさない保存行為に係ることは単独で行えるが、その権利を変えるような行為は共同で行わなければならないと考えられる。

現実には、当該オープン・イノベーションに係る共有財産権の流れ（登録及び実施により発生する利益を所定の期間独占する権利）が有する時間軸と、当該時間軸

68) 菊池純一「知財のアウトカム・マネジメント」〈日本知財学会誌〉Vol.1 No.1-2004 : 52-57 2004年 53頁。

69) 前掲 38。

自己免疫疾患治療剤発明の共同出願を単独分割出願したことに対してなされた不服審判の判例分析が経過（消費）することにより形成される物の流通に係るサプライチェーンが平行に流れる。従って、共有財産権に関わる各組織は、当該オープン・イノベーションに係る共有財産権の流れが生み出す時間軸の中で、組織にとっての利益を得られるようにポジションを確保すると考えられる。

例えば、本件判例の場合「エンドユーザの健康寿命を維持するための創薬発明プロセスに関わった各組織は、健康寿命のバリューチェーンにおける自らのポジションを確保しようと努力するであろう」⁷⁰⁾と考えられる。

産学（官）連携における共同出願では、不実施保障をすることで、学校側を時間軸が経過（消費）することにより形成される物の流通に係るサプライチェーンに関与させないことが多いと考えられるが、学校側が関与するロジック・モデルを共に組み立てることができれば、互いに利害関係者であることが強く認識できると考えられるので、不和を回避し、オープン・イノベーションによる期待目標を達成させる可能性が上がると考えられる。

3-5. 本件判例への評価

本件は分割出願を行うには共同出願人全員である必要があるとされる根拠になった判例である。

出願人に係る解釈は、文脈から実質的に判断するとしており、断定を避けている。分割出願は、共同出願人の一部の名前で出願することが出来るのか、についても明確な言及を避けている。

当該棄却の判断の根拠は、あくまで財産権に係る問題であり、欧州特許庁では判断しないとしていることである。

しかし、共同出願人は、「共同で手続の当事者であることの地位のみを保持し、共同出願人は共通してこの地位を保持するために権利を行使することができる」とあることから、出願人単独では、権利の存続や権利範囲の変更等、当該特許権そのものに影響を及ぼすことは許されていないといえる。

よって、本件は分割出願を行うには共同出願人全員の同意が必要であることを示したと考えられる。

70) 前掲 38。