

共同出願契約

1. 共同出願契約

複数者間でなされた発明、考案、意匠、商標、植物品種等について、出願や権利の取扱いを定める契約です。権利帰属や持分は、各共有者の寄与度、経費負担等、個別事情により定まるものであるため、発明、考案、意匠、商標、植物品種等ごとに締結されるのが一般的です。

複数の者により完成させた発明等を共同で出願する場合や、ある会社の従業員と他社の従業員との間で共同研究開発した発明等について会社が共同して出願を行う場合などがあります。

2. 契約の必要性

特許をはじめ、知的財産権の出願には相応の費用と期間が必要となります。また、出願対象の発明等が無事に権利化された場合、その帰属や発明等によってもたらされる利益を共有者間でどのように配分するかを予め定めておくことが後々のトラブル回避の観点から重要となってきます。

そこで、共同出願契約によって、出願に係る費用の負担をどうするのか、手続の進行について各共有者がどのように責任を負担するのか（拒絶理由への対応等につき、誰がメインとなって手続を進めていくのか）、権利化後の発明等の取扱いや発明等がもたらす利益や責任をどう帰属させるのか、場当たりに解決していくのではなく、前もって解決の基準を定めておくことが有効と言えます。

3. 契約前の確認事項

ここでは発明を中心に述べます。

- (1) 共同研究を開始する前に秘密保持の取扱いについて取り決めをしておく必要があります。また、遅くとも発明が完成する頃までには出願可否を決定し、出願前には発明者の特定、持分割合や関連費用の負担割合等について取り決めておく必要があります。
- (2) 職務発明か否かを確認し、職務発明の場合には予約承継の有無や法人に原始的に帰属されるか否かを確認する必要があります。他社と共同研究開発を行っている場合は、他社の規定についても把握しておく必要があります。
- (3) 発明の完成に寄与した者が発明者となり、単なる支援者は発明者ではありません。したがって、発明者を特定しておく必要があります。
- (4) 発明に対する貢献度に応じて持分を決めます。取り決めをしない場合、民法により平等の持分となります。

- (5) 共同で出願した場合において、当該発明が特許として登録された場合、各出願人は特許権の共有者となります。この場合、共有者の同意を得なければ、特許権の譲渡やライセンス等をできないという制約を受けます。このように、出願前に将来の事情も把握しておくことが必要です。

4. 契約時の留意点

契約内容が公序良俗、独占禁止法、強行規定等に反していないかを確認する必要があります。

5. 規定内容

一般的に以下の条項が定められます。

(1) 目的

(2) 契約当事者、定義規定

(3) 対象となる権利およびその移転時期

どの発明や意匠等に対する権利か、譲渡日はいつかを明確にします。

(4) 出願人、出願費用の負担

単独出願か共同出願かを取り決めます。

単独出願の場合、対価や履行条件、持分譲渡の協力義務、違反した場合の処理を規定します。

共同出願の場合、代理人選定権、出願費用の負担者、案件の管理者、出願及び権利化に向けた協力義務、通知・報告義務などを規定します。代表者を定めておくことで、国内優先権主張、出願分割／変更、出願の放棄・取り下げ、拒絶査定不服審判請求等を単独で行うことが可能となります（特許法 14 条、意匠法 68 条、商標法 77 条。種苗法にはこの規定はありません。）。

(5) 完成者、持分割合

発明や意匠を完成させた者、その権利の持分比率を定めます。持分の定めがない場合は平等となります。

(6) 関連・改良発明、関連意匠

関連発明・改良発明の定義を定める、またはそれらの発明が発生した場合における相手方の通知義務や権利関係をあらかじめ定めておく必要があります。

関連意匠の場合も概ね同様です。

(7) 譲渡等の禁止

無断で持分を譲渡、放棄し、または質権や譲渡担保を設定する行為を禁止します。

(8) 実施

特許発明、登録意匠、登録商標、登録品種は単独で利用できますが、トラブルを回避するために、実施可能な範囲、通知義務などを整理しておくことが重要になります。

第三者への実施許諾に関連する事項を定めておく和良好的です。

(9) 外国出願

各当事者の海外戦略に伴う外国出願の際に問題となり得るため、出願国、権利化費用の負担割合、権利の譲渡や放棄について検討が必要です。国によっては多額の費用が発生する場合もあり、費用負担の面で確認が必要です。また、基礎出願の出願人の変動等により譲渡証を求められる国もあり、当該国の法令の事前確認が必須となります。

(10) 秘密保持

出願内容が公開されるまで守秘義務を負う旨定めます。違反した場合の処理も定めておくことが重要です。

(11) 有効期間

一般的に、出願日から、出願対象たる発明等にかかる権利の存続期間満了までとします。ただし、商標は更新することができます。

また、出願が効力を失った時（拒絶査定確定や無効審決確定等）には、契約も終了するものと定めます。

(12) 契約遵守義務と違反

契約に違反した場合の処理を定めておく和良好的です。

(13) 解除に関する事項

解除事由、解除方法、効果等について定めます。

(14) 反社会勢力との取引排除

(15) 協議条項

一般的にどのような契約にも含まれる規定ですが、契約書に記載のない事項や、当事者間で解釈の相違が生じた場合は、相互に誠実に協議をして解決を図る旨を定めた規定です。

(16) 裁判管轄、準拠法

海外の企業等と契約を締結する際は準拠法を定めておきます。相手方の立場が強い場合、第三国を選択する場合があります。

以 上

○契約書ひな形

契約書ひな形をご要望の方は以下までお問い合わせください！

<https://www.harakenzo.com/jpn/contact/index.html>

○契約書レビュー

契約書のレビューも賜ります！お気軽にご相談ください！

<https://www.harakenzo.com/jpn/contact/index.html>

○その他知財関連契約

その他の知財関連契約にご関心のある方はぜひこちらもご参照ください！

https://www.harakenzo.com/jpn/contact_consul/