

## 論説

# 共同開発契約において成果帰属を 共有とする場合の問題点

2005年4月入学  
大場規安

- I. 共同開発契約とは何か
- II. 共同開発契約と成果の共有
  - 1 実務の現状
  - 2 内部関係
    - (1) 自己実施
    - (2) 第三者への実施許諾
    - (3) 持分譲渡, 質権設定
    - (4) 収益分配
    - (5) 特許料支払
  - 3 外部関係
    - (1) 損害賠償請求
    - (2) 妨害排除請求
    - (3) 審判請求
  - 4 小括
    - (1) 法的な問題(その1): 実施権が不安定であること
    - (2) 法的な問題(その2): 損害賠償請求権及び妨害排除請求権が認められない可能性があること
    - (3) 事実上の問題: 特許権の譲受人との実施権許諾関係が生じること
- III. 特許権の共有に関する民法の規律
  - 1 問題提起
  - 2 「分割」が問題となる場面
    - (1) 物権法による規律(共有物分割請求)
    - (2) 契約法による規律(残余財産の分配)
  - 3 物権法上の規律
    - (1) 現行法の規定
    - (2) 契約の実務と共有物不分割特約
    - (3) 共有物分割請求をする場合の利益状況の想定
    - (4) 具体的な分割方法と問題点
    - (5) 共有物分割方法の選択 一分割方法の「事前合意」の実効性一
  - 4 契約法上の規律
    - (1) 特許権の共有関係を基礎として組合の成立は認められないか
    - (2) 「内的組合」の考え方
    - (3) 組合契約成立の要件
    - (4) 内的組合における「分割」リスク
- IV. 結論
  - 1 検討結果の整理
  - 2 問題点
  - 3 契約書検討に当たって

## I. 共同開発契約とは何か

共同開発は、一般に、①複数のメーカー間で、夫々の不得意分野を相互補完し、技術交流により更なる高度な技術開発を企図して行われたり、或いは②資金力のないメーカーと、資金負担のみ担当する者（商社等）との間で、技術力と資金力を結合させることによる新たな技術開発を企図して行われるものである。このような共同開発を実施するに当たり、当事者間で締結される契約が共同開発契約である。

共同開発契約においては、一般条項を除けば、(1) 開発段階を規律する条項、及び(2) 開発による成果の帰属及び当該成果の実施段階を規律する条項が規定される。そして、共同開発契約の交渉において、主にポイントとなる条項は、①開発費用・役割分担、開発期間、並びに②開発による成果の帰属（成果の実施・利用方法、及び収益分配方法を含む）に関する条項である<sup>1)</sup>。

このうち、②の開発による成果の帰属に関しては、一般に、「当事者の共有」と定めることが多い。しかし、成果の帰属を「当事者の共有」と定める場合には、後で検討する通り、共有というスキームが生み出す固有の問題点が存在する。

そこで、本稿では、開発による成果の帰属の取極めについて、筆者が経験してきた契約実務も踏まえつつ、当該取極めの法的問題点を検討

し、その対応策を考えることとする。

なお、本稿では、典型的な共同開発契約の事案、即ち「メーカー2社による共同開発契約で、各当事者が労務提供や開発資金負担を行いながら、特許権の客体たる発明を目的として共同開発を遂行し、共同開発の成果については、各当事者が独自に実施するという事案（以下「本設例」という）」を設例として想定しつつ、検討することとする<sup>2)</sup>。

## II. 共同開発契約と成果の共有

### 1 実務の現状

民間企業の間で締結されている共同開発契約においては、成果の帰属につき、殆どの事案で「開発成果は当事者の共有とする」旨を定めていると考えられる<sup>3)</sup>。

では、そもそも、なぜ、成果を「共有」とすると定めるのであろうか。

まず、日本の民間企業により構成される日本知的財産権協会（旧日本特許協会）が発行する知的財産関係契約の解説書中には、共同開発契約における「成果の帰属は、成果を実施することによって得られる共同研究からの利益配分の基礎をなすものであるから、これを規定するに当たっては、共同研究両当事者間のトータルの公平が保たれるように配慮すべきである。」という旨の記述がある<sup>4)</sup>。

1) 共同開発契約における各条項の分析としては、熊倉禎男「ケース・スタディ・共同開発へのアプローチ」NBL 260号17頁、17-25頁（1982）がある。

2) 共同開発契約では、共同開発の対象は、発明・考案のみならず、著作物（ソフトウェア）、ノウハウ、商品形態、デザイン等、あらゆる知的財産が対象になりうる。対象を規律する根拠法規によって、共有にする場合の利用・実施等の規律が異なり、特に特許権と著作権とでは、共有に関する規律は全く異なる（例えば、特許法73条2項と著作権法65条2項）。したがって、「共同開発契約」といっても、開発対象により検討すべき事項も異なることになるが、本稿では、共同開発契約において最も典型的と考えられる、発明を対象とする共同開発契約を検討する。

3) 経済産業省関東産業局「特許・ノウハウに関する共同研究開発の手引き」（<http://www.kanto.meti.go.jp/press/20030414patenttebiki.htm>、2006年12月18日最終検索）に掲載される「共同研究開発の例」には、成果の帰属について、「前項に規定する発明等に係る知的財産権の持分については、原則として、甲乙双方の共有とし、その持分は原則として折半とする。」という条項が掲載されている。

4) 日本特許協会特許管理委員会『知的財産関係契約の実務と文例集』（日本特許協会、1994）64頁。しかし、利益分配のみを目的とするのであれば、必ずしも「共有」という法的構成は必要ない。「共有」という構成でなくても、例えば、共同開発当事者の一方が権利を保有した上で、当該権利を実施した製品を製造し、他方開発当事者が当該製品を販売するという方法などによっても「利益」の分配は、可能となるからである。

しかし、果たして、共有というスキームは、利益配分の基礎をなすという理由によって選択されているのであろうか。この点を考えるに当たっては、共同開発を遂行する場合において、成果帰属につき、共有以外の選択肢として他に如何なる方法があるのかという点を検討する必要がある。

共同開発を遂行する場合に、共同開発の成果の帰属を、当事者の「共有にしない」という方法を考えてみると、まず、「一方当事者に成果を単独で帰属させ、他方当事者は通常実施権の許諾を受けるというスキーム」が考えられる<sup>5)</sup>。それでは、このような「共有にしない」というスキームでは、共同開発契約の観点から、何か不都合があるのだろうか。

この点を検討するため、本設例を前提に、以下、開発成果たる特許権（及び特許を受ける権利）を当事者の共有にする方法を「共有型」とし、一方当事者に開発成果たる特許権（及び特許を受ける権利）を単独で帰属させ他方当事者はその通常実施権の許諾を受けるという方法を「実施権型」として、両者の法的効果を対比しながら、開発成果の帰属を「共有とする」スキームの持つ意味を考えることとする<sup>6)</sup>。

## 2 内部関係

### (1) 自己実施

共有型の場合、特許法において、特許権が共

有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、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（特許法 73 条 2 項）<sup>7)</sup>。

一方、実施権型の場合、特許権を有する当事者（以下「権利者」という）は、業として特許発明の実施をする権利を専有し（特許法 68 条本文）、また、特許権を保有しない他方当事者（以下「実施権者」という）も、権利者から通常実施権の許諾を受けるため、当該特許発明を実施することができることになる。よって、実施権者も、当該特許権を実施する権原を有するのであり、法的には、共有型の場合と変わらないという結論になる。もっとも、実施権型の場合には、実施権者は権利者によって実施権を許諾されるところ、通常実施権許諾契約は、あくまでも債権契約であるため、実施権者の債務不履行やその他約定解除事由が発生した場合には、実施権者が当該実施権を喪失するという事実上のリスクがあるが、実施権者が当該通常実施権許諾契約を適宜履行すれば当該リスクは回避できることになる。しかし、権利者が破産した場合には、一般に実施権許諾契約は未履行双務契約とみなされ、破産法 53 条以下の規定に従って整理されることになる。登録（特許庁に備える特許原簿への登録。特許法 27 条 1 項 2 号）により対抗要件を備えた実施権者に限っては、当該通常実施権許諾契約を解除されることがなく、継続して実施することが可能とされる

5) 通常実施権の許諾ではなく、専用実施権（特許法 77 条）を設定することも考えられるが、専用実施権を設定した場合には、特許権者は実施権を失うことになり、この場合に特許権者が実施権を確保しようとする、専用実施権者たる実施権者から「再実施権の許諾」を受けるという、複雑なスキームになってしまうため、本稿では、通常実施権の許諾を前提に検討する。

6) もっとも、実施権型というスキームは、実施権の許諾を受ける者の立場からは、後で検討する問題点もあり、実際に採用されている例は少ないと考えられる。なお、実施権型における取極め内容が、参加者間で著しく均衡を失い、これによって特定の参加事業者が不当に不利益を受けることとなる場合には、独占禁止法上、「不公正な取引方法」の問題が生じることがあるため、その観点からの注意が必要である（共同研究開発に関する独占禁止法上の指針 第二 2(2) 参照）。

7) なお、各共有者による、下請を起用した上での当該特許権の実施は、どの範囲の行為までが特許法 73 条 2 項の「実施」となるかという問題点については、共有に係る実用新案権についていわゆる「自己実施」となるための要件を示した大判昭和 13 年 12 月 22 日民集 17 卷 24 号 2700 頁があり、これが共有に係る特許権の自己実施の問題についてもリーディングケースとされている。それによれば、①工賃を支払って製作せしめる契約の存在、②原料の購入、製品の販売、品質模様についての権利者の指揮監督、及び③製品を全部権利者に引き渡し、他に売り渡したことがないこと、という要件が揃えば、実用新案権に関する考案を実施する下請業者は実施事業主の一機関に過ぎないから、たとえ継続してこれに従事したとしても、当該実用新案権に関する考案を「実施」したものとはいうことはできず、共有者の一人が起用した下請企業の実施は実用新案権の侵害を構成しない、と判断している。

(破産法 56 条 1 項)<sup>8)</sup>。但し、そもそも、通常実施権の許諾においては、特許庁に備える特許原簿への登録は効力発生要件ではなく、且つ、実施権者には、権利者との合意なき限り、登録請求権は認められていないこと<sup>9)</sup>等もあって、実務では、通常実施権の登録は殆ど行われていないと考えられる。したがって、権利者が倒産した場合においては、通常実施権の登録を行っていない実施権者は、最悪の場合には、当該実施権を喪失するリスクが存在する。

### (2) 第三者への実施許諾

共有型の場合、特許法上、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、又は他人に通常使用権を許諾することはできない(特許法 73 条 3 項)。

一方、実施権型の場合には、権利者は、独占的通常実施権を実施権者に対して許諾している場合を除き、第三者に実施権を許諾することは制限されないが、実施権者は、権利者の承諾なき限り、他人に通常実施権を再許諾することはできない。よって、実施権者の側からすれば、自らは相手方(権利者)の承諾なくして第三者に権利を許諾できないという点において、共有型と同じ結論になる。

### (3) 持分譲渡、質権設定

共有型の場合、各共有者は、他の共有者の同意なくしては、共有に係る特許権の持分の譲渡、質権設定をすることができない(特許法 73 条 1 項)。

一方、実施権型の場合には、権利者は、特許法上は特許権の譲渡につき制約を受けるわけではない。もっとも、このような行為は、通常は、実施権許諾契約において制限され、権利者は債権的な拘束を受けるであろう。なお、特許権が

譲渡された場合には、通常実施権は、当該実施権が登録されたときは、その特許権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる(特許法 99 条 1 項)が、登録がなければその通常実施権を主張することはできない。しかし、既に検討した通り、実務において通常実施権が登録されることは稀な事案であるといつて良いであろう。したがって、実施権の登録をしない実施権者としては、権利者が当該特許権を譲渡した場合には、当該譲受人に対しては実施権を対抗できなくなるリスクを負うことになる。

### (4) 収益分配

共有型の場合、自己実施による収益及び第三者への実施許諾による収益を分配するかどうかは、特許法には特段の規定が存在しないため、共有者間の協議に委ねられる事項となる。

一方、実施権型の場合では、通常の場合、実施権者から権利者に対して実施料が支払われることになると考えられるが、共同開発の成果である場合には、実施料は無償とされる場合も少なくない。この実施料が支払われる場合は、広い意味での「収益分配」があると考えられることができるが、実施料の料率等の条件については、当事者間の協議に委ねられる事項である。

結局、収益分配については、共有型にしても実施権型にしても、当事者間で取極められるべき事項であり、その点で両者に差異はないと考えられる。

### (5) 特許料支払

共有型の場合、各共有者は、特許料を納付することができる(特許法 107 条 1 項)<sup>10)</sup>。

一方、実施権型の場合、権利者が特許料を納付しない場合には、特許権が消滅してしまう虞があるが、実施権者は、利害関係人として、特許料を納付すべき者の意に反しても、特許料を

8) 伊藤真『破産法(第4版)』(有斐閣, 2005) 268頁, 小川秀樹編『一問一答 新しい破産法』(商事法務, 2004) 87頁。

9) 最判昭和48年4月20日民集27巻3号580頁参照。

10) 中山信弘編『注解特許法[上巻](第3版)』807頁[中山信弘](青林書院, 2000)は、特許料を管理の費用と考えれば、各共有者はその持分に応じて負担することになるが(民法253条1項)、共有者の一部の者が、当該特許にもはや特許料を払うほどの利用価値がないと判断したにも係わらず、他の共有者が未だ価値ありと判断して特許料を納付した場合にまで管理の費用として他の共有者に求償することは妥当でなく、その場合には、特許法110条の趣旨を類推して、納付しない共有者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができると解すべき、とする。

納付することができる（特許法 110 条 1 項）。

したがって、共有型でも実施権型でも、当事者の一方が、特許料を納付することができる点においては、差異がない。

### 3 外部関係

#### (1) 損害賠償請求

特許権が第三者により侵害されている場合、共有型においては、各共有者は、当該侵害者に対して、自己の持分につき、単独で損害賠償請求ができる（但し、あくまでも、自己の持分に応じた額だけを請求できるのであり、損害額全額を請求することはできないとされる<sup>11)</sup>）。

一方、実施権型の場合、実施権者には（特に非独占的通常実施権の場合）、損害賠償請求権そのものが認められない可能性がある<sup>12)</sup>〔なお、専用実施権者であれば、明文の規定により認められる（特許法 101 条）<sup>13)</sup>〕。

即ち、共有型の場合には、持分の範囲に限定されるという制約はあるものの、各共有者が単独で損害賠償請求をなすことができる一方、実施権型の場合には、実施権者が損害賠償請求を

なすことが否定される可能性もある、ということになる。

#### (2) 妨害排除請求

共有型における妨害排除請求については、訴訟の実務及び学説共に、共有者のうちの 1 人が単独で可能としている。この根拠につき、学説では、妨害排除請求権については、それが保存行為としての性格を有することから、各共有者は単独で差止請求権を行使できると考えるものもある<sup>14)</sup>（民法 252 条但書参照）。しかし、保存行為と考えた場合には、原告勝訴のときは問題ないが、敗訴のときに他の共有者に対してその判決の効力が及ぶと考えるならば、不当な結果となる。よって、各共有者は、各共有物全体に及ぶ権利を有しているのであるから、その持分権に基づいて当然に妨害排除請求権を持つと解するのが妥当であろう<sup>15)</sup>。

一方、実施権型の場合、実施権者には（特に非独占的通常実施権の場合）、差止請求権の行使が、差止請求権の代位行使も含めて認められない可能性がある〔なお、専用実施権者であれば、明文の規定により差止請求権の行使が認められる（特許法 100 条 1 項）<sup>16)</sup>〕。即ち、この

11) 中山信弘『工業所有権法（上）特許法（第 2 版増補版）』（弘文堂、2000）303 頁。

12) 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説（13 版）』（有斐閣、1998）568 頁は、「通常実施権は債権的なものであるから、排他性がなく、したがって、第三者による権利侵害はあり得ないとする見解（否定説）と、債権的なものである以上不可侵性があるとして権利侵害があり得るとする見解（肯定説）等、種々の学説があるが、少なくとも、独占的通常実施権については、損害賠償請求権を認めるべきであろう。」（傍点筆者）とする。

13) 実施権者による損害賠償請求に関する裁判例：独占的通常実施権につき、大判昭和 13 年 8 月 27 日民集 17 卷 1675 頁（噴霧器事件）、東京地判昭和 40 年 8 月 31 日判タ 185 号 209 頁（カム装置事件。一般論としては、独占的通常実施権者による損害賠償請求権を肯定するも、この事案では、因果関係を否定して損害賠償請求を棄却した）、大阪地判昭和 54 年 2 月 28 日無体集 11 卷 1 号 92 頁（人工植毛用植毛機事件）、大阪地判昭和 59 年 12 月 20 日無体集 16 卷 3 号 803 頁（ヘアブラシ意匠事件。完全独占的通常実施権）、東京地判平成 10 年 10 月 12 日知裁集 30 卷 4 号 709 頁（シメチジン事件）は肯定説を採る。一方、非独占的通常実施権について、東京地判昭和 36 年 11 月 20 日下民集 12 卷 11 号 2808 頁（書架用支柱事件）、大阪地判昭和 59 年 4 月 26 日無体集 16 卷 1 号 271 頁（スーパージョイナー事件）は否定説を採り、東京地判昭和 37 年 9 月 22 日判タ 136 号 116 頁（2 連銃玩具事件。一般論としては、通常実施権者による損害賠償請求権を肯定するも、この事案では、因果関係を否定して損害賠償請求を棄却した）は肯定説を採る。

14) 吉藤（熊谷補訂）・前掲注 12)550 頁。

15) 中山・前掲注 11)304 頁。このように考えれば、「判決の効力は訴えを提起した共有者にのみ及び、他の共有者は別途訴えを提起しうる。保存行為となるか否かは、敗訴した場合のことも勘案して決すべきであろう。被告側が、一つの訴訟において決着を図りたいならば、訴訟告知をすれば良いことになる（民訴 53 条。）」とする。

16) 裁判例を概観すると、独占的通常実施権の場合の差止請求権につき、東京地判昭和 30 年 12 月 24 日下民集 6 卷 12 号 2690 頁（クロラムフェニコール事件）は肯定説を採るが、前掲注 13) 大阪地判昭和 59 年 12 月 20 日（ヘアブラシ意匠事件。完全独占的通常実施権）は否定説を採る。また、独占的通常実施権の場合の差止請求権の代位行使については、前掲注 13) 東京地判昭和 40 年 8 月 31 日（カム装置事件）は肯定説を採るが、前掲注 13) 大阪地判昭和 59 年 12 月 20 日は否定説を採る。一方、非独占的通常実施権については、裁判例は差止請求権を認めておらず、また、前掲注 13) 大阪地判昭和 59 年 4 月 26 日（スーパー

点も、上記(1)の損害賠償請求と同様に、共有型では各共有者に対して認められている妨害排除請求権が、実施権型では実施権者には認められない可能性がある、ということになる。

### (3) 審判請求

共有型の場合、特許法は、特許権の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない(特許権132条3項)とし、審判請求は固有必要的共同審判であることが定められている。

一方、実施権型の場合には、実施権者は訂正の審判(特許法126条1項)等、審判請求をなし得る地位にはない。但し、特許権者は、特許権者の許諾による通常実施権者等があるときは、これらの者の承諾を得なければ、特許請求の範囲の減縮の訂正審判を請求することができない(特許法127条)。

したがって、共有型、実施権型いずれの場合においても、全当事者が合意しなければ訂正の審判を請求できないという点では同じ結論になる。

## 4 小括

以上から、共有型と実施権型とを比較すると、実施権者の立場に立った場合に、次の点で実施権型が不利となることが明らかになった。

### (1) 法的な問題(その1): 実施権が不安定であること

共有型の場合、各共有者は、共有持分を有することの効果として、その特許発明を実施することが認められる。

一方、実施権型の場合において、権利者が破産したときに、実施権者が通常実施権の登録を行っていないのであれば、実施権者は実施権を喪失する可能性があり、さらに、そもそも特許

法上は、権利者による特許権の譲渡は制限されておらず、仮に第三者に特許権が譲渡されてしまった場合において、実施権者が通常実施権を登録していないときには、実施権者は当該譲受人に対して通常実施権を主張し得ないことになる。

### 法的な問題(その2): 損害賠償請求権(2)及び妨害排除請求権が認められない可能性があること

共有型の場合には、各共有者が損害賠償請求権及び妨害排除請求権を単独で行使することが認められる。

しかし、実施権型の場合、特にその実施権が非独占的通常実施権の場合には、実施権者には損害賠償請求権及び妨害排除請求権が認められない可能性が存在することになる。即ち、この場合には、実施権者は、妨害排除請求等の権利者による行使を待たなくてはならないことになる。

### (3) 事実上の問題: 特許権の譲受人との実施権許諾関係が生じること

実施権型に特有の問題として、あくまでも事実上の問題ではあるが、仮に、通常実施権の登録を行うことにより実施権者が特許権の譲受人に対して通常実施権を主張することができたとしても、譲受人の性質、属性等の如何によっては、円滑なライセンス関係を維持することが困難なことも予想される。例えば、譲受人が、実施権者と競争関係にある者である場合には、当該譲受人は、実施権者との間の当該実施権許諾契約を早期に終了させるインセンティブを持つのが通常であろう。この問題は、仮に、実施権者と譲渡人(元の権利者)との間の実施権許諾契約において「権利者(特許権者)による特許権の無断譲渡禁止」と規定して、当該条項の違反があったとしても、実施権者には、救済としては契約違反による損害賠償が認められる程度であろうから、必ずしも契約で対応できる問題

---

ジョイナー事件)は差止請求権の代位行使も否定する。もっとも、実務においては、実施権許諾契約中に、「第三者が実施権の目的となる権利を侵害しているときは、特許権者はその排除のために必要な措置を講ずる義務を負い、当該侵害を排除する。」という旨の規定が置かれることも多い。

ではないと考えられる。

このように、実施権型には、実施権者にとっての法的リスク及び事実上のリスクが存在する以上、共有型の方が、実施権者となる当事者にとっては望ましい、と考えることができよう。

### Ⅲ. 特許権の共有に関する民法の規律

#### 1 問題提起

それでは、開発成果の帰属を「共有型」にする場合には、問題点はないのだろうか。

特許権の共有は、数人で所有権以外の財産権を有する場合であるから、民法の準共有（民法 264 条）となり、民法の所有権の共有についての規定（民法 249 条乃至 264 条）が準用されるが、法令に特段の定めがある場合には、民法の規定は準用されず、当該特段の定めが優先して適用になる（民法 264 条但書）。この点につき、特許法は、既に検討したように、共有物の持分譲渡等の制限（特許法 73 条 1 項）や実施上の制限（特許法 73 条 2 項、3 項）において別段の規定を設け、共有者の自由を制限しているが、共有に係る特許権の分割については特別の規定を設けていない。したがって、特許権においても、民法の定める共有物分割請求権が認められることになる。

一方、「一般に共有関係に複数の者がある物につき共同所有の状態に入ろうとすることは、この物の使用や管理等につき一定の拘束を受けることを約したことになるから、広い意味での組合契約を結んだ、ともいえる。」という考え方<sup>17)</sup>、或いは、「一棟の建物の区分所有者間、船舶所有者間などにも、広い意味での組合関係が成立する。」という考え方<sup>18)</sup>に従って、広く共同開発契約に基づいて特許権の共有関係に入ることを捉えて、「広い意味での組合契約」が

締結された、と考える場合には、組合員、即ち特許権の共有者は、清算前の組合財産（即ち、共有に係る特許権）の分割が禁止されることになり（民法 676 条 2 項）、組合員は、脱退した場合には、持分の払戻を受け（民法 681 条）、また、組合を解散し清算した場合に残余財産として分配を受けることになる（民法 688 条 3 項）。

それでは、これらの物権法による共有物分割に関する規律と、契約法における組合財産の分割に関する規律は、如何なる関係にあるのであろうか。そして、これらの規律は、共同開発契約に基づき共有とされた特許権につき、どのようにして作用することになるのであろうか。

#### 2 「分割」が問題となる場面

はじめに、本設例のような共同開発契約関係において、そもそも、共有に係る特許権の「分割」が如何なる場面で問題となるのか、という点を考えてみたい。

##### (1) 物権法による規律（共有物分割請求）

本設例において、開発成果の帰属を当事者の共有とした場合において、共有者の一方から共有物分割請求がなされた場合として想定されるのは、①開発成果の発生後、共同開発契約期間中に共有物分割請求がなされる場合、及び②契約期間満了時等、共同開発契約終了時において共有関係を解消するべく共有物分割請求がなされる場合、とが考えられる。①の場合、後に検討するように、不分割特約は 5 年間に限り有効〔民法 256 条 1 項但書。但し、5 年毎の更新も可能（民法 256 条 2 項）〕となる制約を除けば、民法上は、共有者の一方は何時でも共有物分割請求権を行使することができ（民法 256 条 1 項本文）、当事者間で分割方法の合意に至らなければ、裁判による分割となる（民法 258 条 1 項）。後で検討する通り、裁判分割となれ

17) 鈴木祿弥『物権法講義（四訂版）』（創文社、1994）55 頁。

18) 我妻榮『債権各論中巻二（民法講義 V 3）』（岩波書店、1962）777 頁。

ば、本設例のような2当事者による共有の事案では、少なくとも共有者（当事者）の一方は当該特許権の権利を喪失することになり、本設例における共同開発契約は、持分を喪失した当事者の履行不能により、最終的には相手方当事者の解除によって終了すると考えられるから、結局、共有物分割請求が問題となる場面は、②の場合と同様に考えて良いと思われる。即ち、本設例において、共有物分割請求が問題になる局面とは、共同開発契約関係が終了する時である、ということになる。

#### (2) 契約法による規律（残余財産の分配）

同じく、本設例のような開発当事者が2名のみで構成されるような事案において、共同開発契約に基づいて特許権の共有関係に入ることを組合として考えた場合、組合員の一方から「やむを得ない事由」による任意脱退の意思表示がなされたとき（民法678条）は、残る組合員が1人になるため当該組合は解散することになり、また、組合員の一方が「やむを得ない事由」により組合の解散を請求した場合にも、当該組合は解散することになる（民法683条）。勿論、当該組合の組合契約に存続期間の定めがあれば、当該組合は期間満了により解散する。そして、組合が解散したときは、清算手続において組合の財産関係が整理された上で残余財産の分配が行われることになる。即ち、組合契約（共同開発契約）が終了するときにおいて、共有に係る特許権の分割が問題になる、と考えられる。

以上から、本設例のように当事者・組合員が2名のみで構成される場合において、共有に係る特許権の「分割」が問題となる場面は、共同開発契約関係の終了の局面に限定される、と考えることができよう。

この認識を前提に、共有に係る特許権の分割に関する「物権法による規律」と「契約法による規律」との関係を検討することとする。

### 3 物権法上の規律

#### (1) 現行法の規定

前述の通り、特許権の共有は、数人で所有権以外の財産権を有する場合であるから、民法の準共有（民法264条）となり、民法の所有権の共有についての規定（民法249条乃至264条）が準用されるが、しかし、特許法は、無体物を対象とする特許権の特殊性を考慮し、共有に関して別段の規定を設けており、それらの特許法上の別段の規定は「法令に特別の定めがある場合」（民法264条但書）として、民法に優先して適用されることになる。

しかし、特許法上は、共有物分割について特別の規定はない。したがって、共有物分割については特許法が「特別の定め」を設けていない以上、原則に戻って、民法の規定がそのまま適用される、ということになる。

そもそも、共有に係る特許権といえども財産権であり、相手方の同意がない以上は永久に共有関係から離脱できないということは、財産権であるとの観点から妥当でなく、共有物分割請求は認めるべきと考えられる。しかしながら、特許権は発明という無体物を対象とするものであること、及び発明の実施の独占権であるという性格から、「現物分割」ということはありえない。仮に、現物分割を認めてしまうと、それは最早共有ではなくなり、事実上、同一の特許権が二つ生じてしまうのと同じことになるからである。こうしたことから、通説は、「代金分割」又は「価格賠償」による分割の請求を認めている<sup>19)</sup>。なお、共有に係る特許権の不分割特約については、民法256条1項但書の適用はあり、5年以内の不分割特約をなすことは可能と考えられており、制度上は、その旨の登録も可能となっている（特許登録令33条2項）<sup>20)</sup>。但し、当該不分割特約は、5年毎の更新は可能であるが（民法256条2項本文）、民法256

19) 中山・前掲注11)303頁。

20) 中山・前掲注11)302頁は、「不分割特約の登録が可能ということは、分割そのものは禁止されていないという根拠にもなる。」とする。

条の規定は強行規定であるため、5年毎に更新することができなければ、当事者の合意により同条の適用を排除することはできないことになる。

## (2) 契約の実務と共有物不分割特約

一般に、共同開発契約において開発成果の帰属を共有とする場合、「持分の譲渡禁止」の規定は通常は設けられるが、「共有物の不分割特約」が設けられることは殆どないと思料される<sup>21)</sup>。

それでは、共同開発契約で成果の帰属を共有として取極めた場合において、①不分割特約が定められていないとき、及び②不分割特約が定められていても5年を経過したときは、共有者の一方から共有物分割請求をなすことが無条件で認められる、という結論になるのであろうか。

## (3) 共有物分割請求をする場合の利益状況の想定

ここで、具体的に、共有物分割請求がなされた場合の利益状況を考えてみる。分割請求をなした側の共有者は、通常は、既に当該特許権は「不要」との判断を下したが故に共有物の分割を請求したとみられる場合が多いであろうが<sup>22)</sup>、分割請求を受けた側の共有者は、当該特許権を①「不要」と判断している場合もあろうし、②依然として「必要」と判断している場合もあろう。既に検討した通り、共有物を分割するにしても、共有に係る特許権を現物分割することは、同一の特許権が二つ生じてしまうのと同じことになる故、現物分割という方法は採

りえないということから、分割請求を受けた側の共有者も当該特許権を「不要」と判断している場合には、当該特許権を競売することによる「代金分割」によって分割することで問題ないであろう。しかし、分割請求を受けた側の共有者が、当該特許権を依然として「必要」と考えている場合には、「代金分割」となると、当該特許権は競売されることになり、分割請求を受けた側の共有者としても、競落人等から実施権の許諾を受けない限りは、当該特許権を実施する権原を喪失することになる。そのため、この事態を避けるべく、「価格賠償」の方法により、分割請求を受けた側の共有者が、他方共有者の持分を買い取ることになると考えられるが、この状態は、「共有物の分割についての共有者間の協議が調った」という状態であると考えられる。

## (4) 具体的な分割方法と問題点

では、仮に、分割請求を受けた側の共有者が、「価格賠償」の方法による持分買取に合意しなかった場合には、如何なる事態になるのであろうか。この場合には、「共有物の分割について共有者間に協議が調わない場合」となり、共有物の分割を希望する共有者は、その分割を裁判所に請求することができる(民法258条1項)。民法258条2項は、裁判による分割について、現物分割を原則とし、例外的に競売による代金分割を認めているだけである<sup>23)</sup>。

そこで、特許権の共有物分割において、価格賠償が許されるか否か、許される場合には、如

21) 経済産業省関東産業局・前掲注3)及び日本特許協会特許管理委員会・前掲注4)に掲載される共同開発契約書書式にも、「不分割」に関する規定は存在しない。

22) もっとも、理論的には、分割請求をなした側の共有者が、当該特許権を依然として「必要」と考えているにも拘らず、自身の単独所有に移行することを意図して敢えて分割請求をなすという状況も想定されうる。しかしながら、共有者間で分割協議が調わない場合には、裁判による共有物の分割(民法258条1項)となり、代金分割の方法による分割となることも想定され、その場合には、共有者全員が当該特許権の実施権を喪失することになるため、当該特許権を依然として「必要」と考える共有者が、そのようなリスクを冒して敢えて分割請求をなすという事態は想定し難いと考えられる(また、後述の最判平成8年10月31日民集50巻9号2563頁の示した共有物の全面的価格賠償に関する基準からしても、特に、分割請求を受けた側の共有者も当該特許権を実施しているような場合には、分割請求をなした側の共有者が価格賠償の方法により当該特許権の持分を取得することは、「諸事情を総合的に考慮して特定の者に取得させることが相当」とは認められないと考えられ、結局は、代金分割の方法になると考えられる)。

23) 遺産分割においては、民法906条は「一切の事情を考慮して」分割するものとし、代償分割(価格賠償)も可能とする旨の規定が存在するが(家事審判規則109条。債務負担による遺産分割)、特許法には明文の規定が存在しない。

何なる場合に価格賠償が認められるのかが問題となる。既に検討した通り、通説は、「代金分割」又は「価格賠償」による分割の請求を認めているところ、下級審裁判例において傍論で同趣旨を述べたものが存在しているが<sup>24)</sup>、最判では、特許権の分割方法について判示したものは未だ存在しないようである。この点、不動産の共有物分割の事案であるが、最判平成8年10月31日民集50巻9号2563頁は、「特段の事情」があるときには、一人が単独所有権を取得し、他の共有者は持分の価格の賠償を受ける「全面的価格賠償」も許されるとしたが、この基本的な考え方は特許権の分割の場合にも妥当しよう。上記最判平成8年は、この「特段の事情」とは、(i) 諸事情を総合的に考慮して特定の者に取得させることが相当であると認められ、(ii) 持分価格の賠償でも共有者間の実質的公平を害しないと認められることとし、(ii) の判断基準として、価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払い能力があることを挙げている。この考え方によれば、2当事者で共有する特許権につき、一方当事者の共有物分割請求によって裁判による分割を行う場合、他方当事者が特許権の継続保有を希望し、且つ当該当事者に資力が認められるようなときであれば、価格賠償の方法により分割されることが認められることになると思われる。

以上の通りであるとする、「共有型」スキームとする場合においては、将来的に、共有に係る特許権の共有者の一方から分割請求がなされたときは、請求を受けた側の共有者は、当該共有に係る特許権の継続した実施を希望するのであれば、「価格賠償」により分割請求をなした側の共有者の持分を買い取ることを余儀なくさ

れ、当該買取に応ずることができないときは、裁判分割となり、裁判分割の段階においてもなお買取を積極的に希望しない（或いは、買い取る資力がない）ということであれば、結局「代金分割」となる可能性があり、その場合には、金銭を対価として当該特許権を手放さざるを得ない、というリスクが潜在的に存在するという結論になると考えられる。

#### (5) 共有物分割方法の選択 — 分割方法の「事前合意」の実効性一

ここまでは、分割方法につき当事者間に事前の合意がない場合を検討してきたが、ここで視点を変えて、当事者間に分割方法の「事前合意」がある場合には、上記の結論に何らかの変化が生じてくるかどうか、検討したい。

民法256条は、各共有者に共有物分割請求権が認められることを定めており、具体的な分割方法については、民法258条1項で、共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる旨を定めている。逆に言えば、民法258条1項の考え方としては、「共有者間で協議が調えば、合意された内容で分割する」、ということであると考えられる<sup>25)</sup>。しかし、協議が調わずに裁判分割になってしまうと、裁判所の判断如何によっては、必ずしも価格賠償の方法により分割されるとは限らないと考えられる（前掲最判平成8年10月31日民集50巻9号2563頁参照）。

共有物分割請求を受けた側の共有者としては、そもそも、合意によって共有物分割請求を排除することは、5年毎の不分割特約が更新されない限り、できないことを踏まえ、最も憂慮すべき事態とは、「共有者の一方から共有

24) 東京地判昭和50年4月24日無体集7巻1号97頁（実用新案権の事案）があり、これによれば、「実用新案権の共有者がその分割を請求した場合、権利そのものを分割することはその性質上不可能であるが、これを売却してその代金を分割し、又は共有者の一人が権利を取得し他の共有者に償金を与えるという方法で共有物を分割することは可能であり、許されるものとするのが妥当である。」とされる。

25) 協議の結果、例えば、共有物分割請求を行った共有者の持分を第三者に譲渡し、共有物分割請求を受けた共有者は依然として共有持分を保有し続けるということで「分割」について合意することも想定される。但し、このような仕組みにする場合は、共有関係は継続するのであり、本稿で検討しているような共有物分割請求の問題は、依然として存在し続けることになり、問題は「先送り」にされたということができよう。

物分割請求がなされたところ、共有者間で協議が調わず、裁判分割となったが、当該裁判分割において、自らの意思に反して代金分割による方法が採用されてしまう」という事態であると考えられる。そうであれば、共同開発契約締結に際し、各当事者は、共有物分割請求がなされたときに備えて、分割請求を受けた側の共有者が、その選択により、①価格賠償によるか、或いは②代金分割によるか、いずれの方法によるかを選択することができる旨、及び、価格賠償を選択する場合において分割を請求した側の共有者に対して支払うべき価格の算定方法を、予め共同開発契約で定めておく、という対応方法が考えられる。これによって、分割請求を受けた共有者は、価格賠償とする場合に分割請求をなした側の共有者に対して支払うべき金額の多寡を検討しながら、自らの判断により価格賠償とするか代金分割とするかを選択することができることになり、「自らの意思に反して代金分割により分割されてしまう事態」を避けることが可能となる。なお、このような条項の効力については、民法 258 条 1 項が共有者間の協議により合意された事項を尊重する趣旨である以上、共有物分割請求がなされた場合の分割方法を、事前に共同開発契約において定めておくことは、何ら民法 258 条 1 項の趣旨に悖るものではないと考えられる。

#### 4 契約法上の規律

民法の定める共有物分割請求のメカニズムは上記の通りであるが、そもそも、共同開発契約関係において特許権を共有とすることは、共有者が共有に係る特許権を共同の事業目的遂行の手段としていると評価することも可能である。その場合には、共有となっている特許権は、共

有者の共同の目的遂行のための経済的手段であるから、一部の者の請求があればこれを分割しなければならないとすると、分割方法の如何によっては、当該目的遂行のための支障となり、不都合が生じることになる。

この点、物権法上の共有物分割請求について、「共有者の間に共同の目的に向かって協力すべき法律関係、例えば組合関係があれば、分割の自由は認められない(民法 676 条 2 項)」とする考え方がある<sup>26)</sup>。この考え方によれば、特許権の物権的な共有関係は、「組合」という契約法的な枠組みの下では、変容し、「組合」としての規律を受けることになり、共有物に関する分割の自由が制限されるという結論を導くことができる。この結論は、他の共有者による共有物分割請求を制限したいと考える共有者にとっては、極めて魅力的なものである。

上記考え方によれば、共有者間に組合関係が認められれば、「共有物分割の自由の制限」という結論を享受することが可能になるが、それでは、そもそも、共同開発契約に基づいて特許権の共有関係に入るというスキームは、「組合」として評価することができるものなのかどうか、ここで検討することとしたい。

##### (1) 特許権の共有関係を基礎として組合の成立は認められないか

まず、物又は財産権の共有・準共有を基礎として、組合の成立が法律上認められる場合がある。例えば、鉱業法には、「鉱業権を共有する者は、組合契約をしたものとみなす。」という旨の規定が存在し(鉱業法 44 条 5 項)、組合関係が当然に成立することになる<sup>27)</sup>。しかし、特許法には、鉱業法 44 条 5 項に相当する規定は存在しない。

##### (2) 「内的組合」の考え方

それでは、共同開発契約に基づいて特許権の

26) 我妻榮ほか『我妻・有泉コンメンタール民法総則・物権・債権(第1版補訂版)』(日本評論社、2006) 435 頁。

27) しかし、鉱業法の当該規定に対して、当該規定は共同鉱業権者が実質的にも共同経営をなすものとの前提で設けられたものであろうが、実際の鉱業の事業形態としては、共同経営ではなく、「鉱脈を発見して鉱業権を取得した者が、自ら経営の任に当たり、資金の提供者を共同鉱業者とする場合」等もあり得るから、一律に組合契約をしたものとみなすことは、立法として当否を疑わしい、という否定的な評価もなされている(我妻・前掲注 18)776 頁)。

共有関係に入ることを捉えて、「広い意味での組合契約」<sup>28)</sup>が締結された、と考えることはできないだろうか。そもそも、民法の組合に関する規定は、大部分が任意規定であるため、非典型組合の成立が可能である。そこで、共同開発契約に基づく法律関係を「内的組合」として捉えることが可能かどうか、検討する。

内的組合とは、「数人の者が共同の事業を営むに当たって、事業活動に必要な全ての法律行為は、数人中の1人の名で行い、従ってまた、必要な経済的手段たる財産もすべてその者の単独の所有とする場合」<sup>29)</sup>、或いは、「当事者間の内部関係では共同の事業であり、組合関係があるが、対外的行為は、全員の名（ないし組合の名）ではなく、当事者の固有の名義で行われ、組合関係が対外的に現れないもの」<sup>30)</sup>であると説明される。

このような関係を、「組合の一種」とするか、「組合ではない」とするかが問題となる。この点、通説的見解は、組合の特色として、①数人の者が共同してひとつの事業を営むこと、及び②そのための手段として、財産を合有し、対外的法律関係を全員の名で行うことを挙げ、内的組合では②の特色を欠くが、民法の組合の一種となすべきかどうかは、便宜の問題と言っても支障はないとされ<sup>31)</sup>、更に、組合は、社団に至らない団体組織を広く含むものであり、それに関する民法上の規定は、これらの団体の通則的性質を有するものだから、特に内的組合を組合の一種とする場合には、広くその趣旨を類推することに努めるべきとされる<sup>32)</sup>。

このように考えれば、内部関係を組合の規定

に服させる便宜からも、内的組合を組合の一種と見るのが妥当であろう<sup>33)</sup>。

そして、内的組合には、次の特徴があるとされる<sup>34)</sup>。

#### (i) 対外的行為の当事者

内的組合では、対外的法律行為の当事者となるのは、合手的な全組合員ではなく、組合員個人（通常は1人）であって、その取引の当事者となった者は、その効果も個人的に受けなければならない。

#### (ii) 責任財産

対外的行為のための責任財産も、当該取引となった者に個人的に帰属していなければならないが、その個人的帰属は、対外的責任の負担に適応する形態であれば足りるのであるから、彼の本来の個人財産であると、また、その財産が内部関係では「共有」とされようと「合有」とされようと問わない<sup>35)</sup>。

#### (iii) 内部関係

上述の外部関係に関する理論によって直接影響される事項を除き、組合の規定が原則として妥当する。即ち、対外的な代表権は別であるが、各組合員は、共同事業に参加し管理する権利義務を有し、少なくとも業務を監視する権利を持つ。また、損益を分担する権利義務を有する。しかし、それらはいずれも債権関係として成立するに過ぎず、第三者に対して当然直接に権利義務を取得するものではない。

### (3) 組合契約成立の要件

本設例のような共同開発契約においては、開発成果が各当事者の共有に帰属した場合といえども、対外的な行為は各当事者が行い、その取

28) 鈴木・前掲注17)55頁。

29) 我妻・前掲注18)767頁。

30) 鈴木禄弥編『新版注釈民法(17)』25頁〔福地俊雄〕(有斐閣, 1993)。

31) 我妻・前掲注18)768頁。

32) 我妻・前掲注18)777頁。

33) 鈴木・前掲注30)25頁〔福地俊雄〕。

34) 鈴木・前掲注30)28頁〔福地俊雄〕。

35) もっとも、内的組合ではない典型的組合においても、組合事業の主要手段の所有名義が全員の合有ではなく、組合員の単純な持分的共有のままの状態——たとえば、家屋の共有者が、所有状態はそのまま、共同して下宿屋営業をする場合など——も可能であり、この場合、家屋の処分権こそないが、使用収益権はやはり全組合員に合有的に帰属する、とされる(鈴木・前掲注30)27-28頁〔福地俊雄〕。

引の当事者となった者は、その効果も個人的に受ける関係にある。まさに、本設例が想定する共同開発契約に基づく関係というものは、内的組合に基づく関係と同一であると考えられると判断される。

それでは、本設例のような共同開発契約に基づく関係が、組合契約の成立要件を充足しているのであろうか、念のため検討する。

組合の成立のためには、民法 667 条から、次の要件が導かれる。

#### ①当事者

2人以上の当事者が必要となる。この点、本設例は勿論のこと、およそ共同開発契約であれば、2人以上の当事者が存在することは当然である。

#### ②出資

この「出資」とは、「組合目的の達成のために当事者によって拠出される経済的手段の総称であり、極めて広い概念」とされる<sup>36)</sup>。また、民法 667 条 2 項は、労務が出資の目的となる旨を規定している。本設例においては、各当事者は開発に対する資金や労務を提供することになるため、この「出資」の要件も、充足する。

#### ③事業の共同性

組合は、目的団体の一種であり、各組合員が何らかの事業を共同の目的とすることが必要である。そして、組合の目的たる事業は、全ての当事者にとって共通のものでなければならないとされる。そして、共同事業の存否の判定については、「土地の共有者の共有物使用関係が、何らかの共同目的のものであれば組合となりうるが、単に共有物の使用方法の協定にすぎなければ組合とはならない。」とされる<sup>37)</sup>。

本設例では、単に、ある特許権の実施関係を定めるものではなく、当該特許権の客体たる発明を当事者による共同開発という事業によって行い、且つ当該共同開発による成果の実施方法を定めているのであるから、共同事業は存在すると考えられ、また、当該共同事業の成功に全

当事者が利害関係を有することは明らかであるから、本設例においては、事業の共同性は認定できると考える。

#### ④合意

本設例では、各当事者が出資して共同の事業を営むことの合意が成立している。

以上から、本設例における共同開発契約に基づく関係は、内的組合として考えることができると判断される。

#### (4) 内的組合における「分割」リスク

それでは、本設例における共同開発契約に基づく関係を内的組合、つまり組合と考えた場合には、物権法上の規律における共有物分割請求のような、組合員（特許権の共有者）の一方の意思によって共有に係る特許権の「分割」を余儀なくされるようなリスクは存在しないのであろうか。

一般に、組合財産は、組合の目的達成のための経済的手段であって、それは内的組合でも同様であると考えられる。このような財産について、一部の者の都合によって分割されるとすれば、組合財産としての意義を失なわせしめ、組合事業の遂行に支障を来たすことになる。よって、民法は、組合においては、一部の組合員が清算前に組合財産の分割を求めることを認めないこととしている（民法 676 条 2 項）。そして、この規定は、強行規定であり、組合契約によって別段の定めをなしえないと解されている。

しかし、その一方で、組合は、組合員の人的信頼関係に基礎が置かれ、また組合員が重い責任を負っていることからして、人的信頼関係が破綻し、又は重い責任からの離脱を欲するときには、組合員の脱退を認める必要があるため、民法は、一定の場合には組合員の脱退を認め、また、組合員に対して一定の場合には解散を請求することを認めている。

#### ①脱退

組合員の脱退について、民法 678 条は (i) 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、

36) 鈴木・前掲注 30)43 頁〔福地俊雄〕。

37) 鈴木・前掲注 30)49 頁〔福地俊雄〕。

又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、組合員は、いつでも脱退することができるが（民法 678 条 1 項本文）、組合にとって不利な時期に脱退することは、やむを得ない事由がある場合を除き、許されず、(ii) 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる（民法 678 条 2 項）と定めている。

本設例のような新規発明を目的とする共同開発契約の場合、「組合契約で存続期間を定めないこと」や「組合員の終身の間組合が存続すると定めること」は、特許権の存続期間が特許出願の日から 20 年をもって終了する（特許法 67 条 1 項）と定められていることから、想定しにくい。通常は、共同開発契約には、契約期間が定められているのであって、民法 678 条の適用においては、1 項ではなく 2 項が適用になるものと考えられる。

その民法 678 条 2 項では、各組合員は、「やむを得ない事由」があるときは脱退できるとされている。

それでは、「やむを得ない事由」があっても脱退し得ない旨を定める特約は、有効なのだろうか。判例は、1 隻のボートを数人で購入し、保有する組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない趣旨と解される約定は、公の秩序に反し、無効としている（最判平成 11 年 2 月 23 日民集 53 卷 2 号 193 頁）。よって、当事者間で民法 678 条の適用を合意で排除し「やむを得ない事由」があっても脱退し得ないという旨を合意することもできない、ということになる<sup>38)</sup>。

そのため、「やむを得ない事由」による脱退は、およそ組合であれば生じうる問題となる。それでは、「やむを得ない事由」とは、何を指すのだろうか。ここでいう「やむを得ない事由」とは、主として脱退しようとする組合員の主観的事情であるが、組合の事業の不振、他の組合員の不誠意など、組合そのものについての事情も、後述の解散事由としての「やむを得ない事由」とならない程度のもので、なお脱退の「やむを得ない事由」となることがあるとされる<sup>39)</sup>。いずれにしても、「やむを得ない事由」が具体的に何を指すのかということについては、個別に判断せざるを得ない。

しかし、2 人だけで組織されている組合では、1 人の脱退は組合の解散事由となるため、脱退しようとする者は、寧ろ解散を請求するのが組合契約の趣旨に適するであろうが、理論的には、脱退を許さないというものではなく、「やむを得ない事由」の存否の判断に当たっては、組合が解散となることを念頭に置いて決定すべきとされ、また、持分の払戻も、清算の終了まで保留し、残余財産の分配額に限ると解すべきとされる<sup>40)</sup>。したがって、この場合、事実上は、脱退を請求する者が解散を請求した場合と同じ結果となる。

## ②解散請求

一方、民法 683 条は、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、組合の解散を請求することができる旨を定める。この解散事由としての「やむを得ない事由」とは、「組合関係の全部を終了させることにつきやむを得ない事由」であり、「1 人の組合員についての事由」ではない<sup>41)</sup>。裁判例では、経済界の事情の変更、

38) この点、我妻・前掲注 18)829 頁は、「やむを得ない事由ある場合にも脱退し得ないとする拘束は許されないが、それ以外では拘束しうる——いいかえれば、第 678 条は、存続期間の定めある場合にも、ない場合にもやむを得ない事由があれば脱退しうるという点だけが強行規定だ——と解すべきものと思う。」としている。即ち、民法 678 条のうち、やむを得ない事由のない場合には、「期間なしの場合には、組合に不利な時期以外は脱退可能、期間ありの場合には、(期間満了前には)脱退不可能」という命題は、任意規定となる〔大村敦志「判批」星野英一ほか編『民法判例百選 I 総則・物権（第 5 版 新法対応補正版）』（有斐閣、2005）39 頁〕。

39) 我妻・前掲注 18)828 頁。

40) 我妻・前掲注 18)828 頁。

41) 我妻ほか・前掲注 26)1175 頁。

組合の財産状態、組合員間の不和などによって、組合の目的を達成することが著しく困難となることなどが、「やむを得ない事由」として認められている。

なお、本条も、強行規定と考えられ、当事者の合意により排除することはできないと考えられる。

### ③解散・清算の手続

上述の通り、組合員が2名である場合において、組合員の一方が脱退の意思表示をしたとき、或いは、解散請求をしたときは、いずれにせよ、当該組合は解散することになる。組合が解散したときは、民法上、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれを行うことになり（民法685条1項）、また残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割される（民法688条3項）と定められている。しかし、民法の定める清算手続は全て任意規定と考えられ<sup>42)</sup>、組合契約中に予め定めておけば、或いは、全員の合意があれば、清算として特別の手続をなさずに、適当な方法で組合財産を処分することができる、ということになる<sup>43)</sup>。即ち、組合という構成を採用したとしても、各組合員による脱退或いは解散請求を合意によって完全に排除することはできないが、将来の組合の清算手続に備えて共有に係る特許権の処分方法（分割方法）を、予め組合契約（共同開発契約）で定めておくことは可能となる。

仮に、当該特約を設けていない場合は、どうなるのであろうか。組合が解散したときは、清算は総組合員共同にて、又はその選任した者がこれを行う（民法685条1項）が、残余財産の分配に関する清算人の権限については争いがある。

この点につき、通説的見解は、異なる種類の現物を夫々各組合員に分配する場合などには、組合契約において清算人が特にこれをする権限を与えられている場合のほかは、清算人は任意

に定めることができず、組合員全員の合意によるべきとされる<sup>44)</sup>。

一方、判例は、清算人が清算のため組合財産を処分するには、共有物分割請求の手続によらずして、清算人の独断でこれを処分することができるとしている（大判大正12年7月14日民集2巻491頁）。したがって、判例によれば、清算人の独断で組合財産が処分されることも想定されるため、組合財産となっているところの、組合員の共有に係る特許権が、最終的に組合員の意思に拘らず処分されてしまう事態も想定される、ということになる。

そもそも、本設例のような2当事者による共同開発契約の事案において、脱退の意思表示をしなかった組合員、或いは解散請求をしなかった組合員として最も憂慮すべき事態とは、「組合の清算手続において、自らの意思に反して、自らの望まない方法によって、組合財産となっているところの、組合員の共有に係る特許権が処分されてしまう」、という事態であると考えられる。そうであれば、共同開発契約締結に際し、各当事者は、組合が清算される事態に備えて、脱退の意思表示をしなかった組合員及び解散請求をしなかった共有者が、その選択により、(i) 自ら相手方の共有持分を買い取る方法、又は(ii) 当該特許権の売却による方法のうちいずれかを、組合財産の処分方法として選択することができる旨、及び、(i) を選択する場合において他方組合員に対して支払うべき価格の算定方法を、予め共同開発契約で定めておく、という対応方法が考えられる。これによって、脱退の意思表示等をしなかった組合員は、(i) を選択する場合に他方組合員に対して支払うべき金額の多寡を検討しながら、自らの判断によって組合財産の処分方法を選択する権利を確保できることになる。

契約締結の実務の観点からも、このような規定は通常の組合契約に盛り込まれている性質の

42) 我妻・前掲注18)846頁。

43) 鈴木禄弥編『新版注釈民法(17)』186頁〔菅原菊志〕(有斐閣, 1993)。

44) 我妻・前掲注18)849頁。

ものであると考えられる。即ち、およそ組合であれば、当然にいずれは解散・清算することを予定しているものであるから、組合契約において、脱退や解散・清算の場合を取極めるのが通常である。そのため、上記のような対応策を組合契約（共同開発契約）中に盛り込むことは、契約書検討作業の観点からすれば、何ら奇異なものではなく、当然に検討すべきものと考えられよう。

## IV. 結論

### 1 検討結果の整理

本稿での検討を整理すると、

①共有に係る特許権についても、物権法上の規律を受けるため、共有物分割請求を契約で完全に阻止することはできないが、共有物分割請求がなされた場合の具体的な分割方法については、共同開発契約にて定めておけば、それを優先して適用することが可能となる。

②他方、特許権の共有を含む共同開発契約に基づく関係は組合契約であると考えられることができるため、その場合には、契約法上の規律（組合に関する規律）も適用されることにより、上記①の物権法上の規律の適用は制限され、共有物分割請求権の行使は制約される。しかし、契約法上の規律（組合に関する規律）においては、脱退・解散請求の問題が存在する。このような脱退・解散請求を契約で阻止することはできないが、組合財産の分割方法（共有に係る特許権の分割方法）につき、組合契約（共同開発契約）で事前にとり決めておけば、それを優先して適用することが可能となる。

と考えることができる。

ところで、既に検討した通り、物権法上の規律による共有物分割も、契約法上の規律による組合財産の処分（分割）も、本設例のような共

同開発契約関係においては、いずれも、当該契約の終了の場面で問題になるものである。

そうであれば、上記①又は②のいずれの構成で共同開発契約関係を考えるにしても、本設例のような共同開発契約においては、各当事者は、共有に係る特許権の継続した実施権を確保するべく、共有物分割請求、或いは脱退・解散請求がなされた場合の「共有に係る特許権の分割方法」、即ち、「共同開発契約が終了する局面における、共有に係る特許権の分割方法」を、対価の算定方法をも含めて、共同開発契約において具体的に定める必要があると考える。これによって、(i) 分割請求を受けた当事者、及び脱退・解散請求をしなかった当事者の意思によらずして、当該共有に係る特許権が代金分割となる事態、或いはそれが処分されてしまう事態を避けることができ、また、(ii) 分割方法が共有者の一方による価格賠償或いは持分買取となったとしても、当該特許権の持分の価値の算定方法まで定められていれば、約定の算定方法によってその価値を算出することになるため、他方共有者に対して支払うべき具体的な金額についての予測可能性を確保することが可能となる、ということになる。

この点につき、実務で締結されている共同開発契約において、当事者の一方から、共有物分割請求、或いは脱退・解散請求がなされた場合に備えて、共有に係る特許権に関する「分割方法」の特約まで定めている例を、少なくとも筆者は知らない<sup>45)</sup>。勿論、共同開発契約を締結する段階で、「共有物分割請求」或いは「脱退・解散請求」がなされたという事態まで想定しないのが通常である（通常の契約書に設けられる「契約の解除事由」以外の事由で、共同開発関係或いは共有関係が終了するような事態は想定しないのが通常である）という現実的な理由が、その大きな要因であろう<sup>46)</sup>。

しかしながら、共有物分割請求のリスク、及

45) 経済産業省関東産業局・前掲注3)、及び日本特許協会特許管理委員会・前掲注4)に掲載される共同開発契約書書式にも、共有に係る権利の分割に関する規定は存在しない。

46) その他、①そもそも、共同開発契約の当事者が、共有物分割というメカニズム自体を認識していないこと、及び②共有

び組合構成の場合の脱退・解散請求のリスクは、いずれも合意によっては完全に排除することはできない以上、それに備えた条項を盛り込み、事前に準備しておく必要性は極めて高いのではないだろう。

## 2 問題点

上記方策の問題点としては、価格賠償等の場合を想定した場合における特許権の共有持分の具体的な価格の算定、即ち特許権の評価というのが、非常に難しいという点が挙げられる。しかも、共同開発契約を締結する時点では、未だ共同開発にさえ着手していないというのが通常であり、未だ発生していない成果であって、且つ未だ実施もしていない成果についての適正な価値を、その時点で予測・算定することは、現実的には極めて困難であろう<sup>47)</sup>。

しかし、そうであるからといって、分割方法を定めないということは、最悪の事態を想定した場合には、共同開発の当事者にとって、折角開発した発明に関する共有に係る特許権を手放すことを余儀なくされる事態に繋がると思われる。また、予め分割方法を具体的に定めておくということは、その内容如何によっては、共有者の一方による「共有物分割請求」或いは「脱退・解散請求」を、結果として抑止する効果を有する可能性があることも、併せて考慮しなければならないだろう（勿論、内容によっては、共有物分割請求等を促進・助長する効果をもつ場合もありうるが、上記のような最悪の事態が不都合であって回避すべきものと考えらるならば、契約締結時において、将来起こり得るあらゆる

事態を想定し、それらに対応できる、自らに有利な条項を検討・作成するという地道な作業によってこのような事態を極力回避するという方法を除いて、対応策は存在しないであろう)。

仮に、共同開発契約において分割方法を定めるに当たり、特許権の共有持分の価格の算定方法まで具体的に取極めることが困難であるということであれば、例えば、「分割請求等を受けた側の共有者が、特定の鑑定人を指名し、当該鑑定人による鑑定価格を、特許権の共有持分の価格とする」といった趣旨の、鑑定人の鑑定結果に基づき価格を決定するというメカニズムを定める規定であっても、少なくとも、当該価格が「法外な金額」となるような事態は回避するというメリットを享受することは可能と考えられる。

## 3 契約書検討に当たって

勿論、共同開発契約を締結する段階において、共有物分割請求や組合の脱退・解散請求に備えて、共有に係る特許権の分割方法について規定する条項に関して交渉することは、このような問題点について認識していない当事者に「共有物分割請求権」等の「権利」を敢えて認識させる結果となり、いわば「やぶ蛇」になる可能性もある。しかし、共同開発契約において開発成果を共有とするスキームを検討するのであれば、このスキームが孕む最大のリスクを認識した上で、契約交渉・契約書作成に当たらなければならないことは当然である。また、それ以前の問題として、共同開発契約を締結する場合には、上記のように共有スキームは「分割」とい

---

者の一方は、共有に係る特許権を不要と判断したときは、持分を放棄することで対応してきた〔共有者の一人が、その持分を放棄したときは、他の共有者に帰属する（民法255条）〕といった理由も考えられる。このうち、持分の放棄については、特許料は3年毎に増額される（但し、第10年以降は固定）ため（特許法107条1項、請求項の数に一定金額を乗じる形式であるため、請求項が多い場合には、特許料の金額も高額になる）、高額な特許料負担を継続するよりも、持分を放棄して特許料負担から早期に解放された方が得策との判断によりなされることが多いと思われる。

47) 特許庁「行政年次報告書2006年版〈統計・資料編〉」(<http://www.jpo.go.jp/shiryou/>, 2006年12月18日最終検索)中、「(20)登録した権利の変動に関する統計表 ①特許権の変動に関する統計表」によれば、2005年度で、特許権について質権が設定又は移転された件数は、299件とされるが、この質権設定数の少なさこそ、特許権の評価が困難であり、担保として利用しにくいということの証左であろう。

う問題点も包含するものである故、当該案件において、成果を共有とすることが果たして本当に必要であるのか、共有以外のスキームでは目的を達成することができないのか、更には、共同開発というスキームではなく、開発委託というスキームを採用し、「開発成果は、すべて委託者に帰属する」という仕組みでは目的を達成することはできないのか、という点についても、慎重に検討しなければならないと考える。共同開発を行うにしても、「共同開発契約、即ち、成果の帰属は当事者の共有」とすべき必然性は存在しないのであり、契約書を検討する職務にある者には、このようなテーゼのようなものに囚われずに、事案に即した適切な契約スキームを検討・提案することが求められよう。

(おおば・のりやす)