



当社では、従業員等のした職務発明について特許を受ける権利を会社に承継させる旨の勤務規則を定めています。このたび、当社の従業員AとX社の従業員Bによる共同発明について、当社およびX社が共同で特許出願を行うことになりました。当社およびX社を出願人としてこの特許出願を行うにあたり、注意すべき点があれば教えてください。

(大阪府 E. M)



### 1. 特許を受ける権利

特許を受ける権利は、原則として、発明を完成させた者（発明者）に原始的に帰属します（29条1項柱書き）。一方で、従業員等が職務上行った発明（職務発明）については、その使用者等は、契約・勤務規則等において、その特許を受ける権利を使用者等に承継させること（予約承継）ができます（35条2項反対解釈）。また、使用者等は、契約・勤務規則等に定めがあれば、職務発明について特許を受ける権利を原始的に使用者等に帰属させることも可能です（同条3項）。

今回のケースは、貴社の従業員AとX社の従業員Bによる共同発明となっており、特許を受ける権利は、従業員Aと、従業員Bあるいは使用者であるX社（X社における契約・勤務規則等の定めによる）の共有となります。

そして、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ持ち分を譲渡することができません（33条3項）。そのため、勤務規則に従って従業員Aに帰属する権利の持ち分を貴社に承継させる場合であっても、X社側の共有者の同意を得なければ、権利の承継を行う

ことができません。また、X社側においても同様の問題が発生し得ます。

### 2. 権利承継に対する同意手続き

まずX社の契約・勤務規則等が、発明者と使用者のどちらに特許を受ける権利を原始的に帰属させるよう定めているか、X社に確認が必要です。

#### (1) 従業員Bに原始帰属する場合

貴社における持ち分の承継についてX社側の同意を得るとともに、X社における持ち分の承継を貴社が同意することになります。通常は、貴社の持ち分の承継にはX社の従業員B、X社の持ち分の承継には貴社の従業員Aによる同意が必要となります。なお、貴社の持ち分の承継についてX社の従業員Bの同意を得た後、先に承継を受けた貴社の名義によりX社の持ち分の承継を行ってもかまいません。

#### (2) X社に原始帰属する場合

X社側の持ち分は、発明が完成した時点でX社が原始的に有することになるため、X社側の持ち分の帰属に関しては、貴社の同意は必要ありません。一方で、貴社の権利の持ち分の承継に対しては、従業員BではなくX社の同意を得ることが必要になります。

### 3. 外国出願を検討する場合の注意点

さらに、本発明について、日本だけでなく外国において特許出願を検討している場合には、本発明に係る外国において特許を受ける権利の承継についても同意を得ておくことが必要であると考えます。

また外国の場合、特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させることを認めていない国もあります。そのような国に出願する可能性がある場合には、特許を受ける権利を使用者が原始取得する定めのある企業も、当該国における特許を受ける権利を承継させる旨についての同意手続きを行っておくことが好ましいです。

### 4. 小括

なお、特許庁における審査では、特段の事情がない限り、特許を受ける権利は出願人に正当に承継されているものとして扱うため、出願人に対して権利の承継について確認を求めることはありません。

もっとも、後々のトラブルを避けるためにも、共同出願人および発明者の間で権利の承継について同意書を作成しておくのがいいでしょう。