

## < 21年度 > 【出題の趣旨】〔第1問〕

特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属するが、当該発明が職務発明（特許法第35条第1項）に当たる場合には、あらかじめ契約、勤務規則その他の定めにより特許を受ける権利を発明者の使用者等に承継させることを定めることができる。

特許出願後の特許を受ける権利の承継は、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要件とされ（特許法第34条第4項）、また、特許権の移転は、相続その他の一般承継の場合を除き、登録が効力要件とされる（特許法第98条第1項第1号）。なお、特許を受ける権利の承継の届出（出願人名義変更届）は、譲受人が権利の承継を証明する書面を添付することにより、単独で行うことができ、また、特許権の移転登録手続は、譲渡人と譲受人との共同申請によることを原則とするが、移転登録手続を命じる判決による時は譲受人が単独で行うことができる。

そして、特許を受ける権利又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、その持分を譲渡することができない（特許法第33条第3項、第73条第1項）。

以上を前提に、本問は、共同発明が職務発明である場合の法律関係を問うものである。

設問1の1では、 $\alpha$  試薬の発明は、甲及び乙の共同発明であるとともに、甲とA社との関係、乙とB社との関係ではそれぞれ職務発明となることを把握した上で、A社及びB社が $\alpha$  試薬の発明の特許を受ける権利を承継するかどうか、承継するとした場合あるいは承継しないとした場合に、A社及びB社は、甲及び乙にいかなる請求をすることができるかについて、本問の事実関係に即して論じる必要がある。A社及びB社が特許を受ける権利を承継するとした場合には、後記の最高裁判所の判決を踏まえた論述が求められる。

設問1の2では、甲のB社に対する $\alpha$  試薬の製造販売の差止請求及び損害賠償請求の可否を論じるに当たり、B社は、職務発明に基づく通常実施権を有するか等について検討する必要がある。

設問2は、共同発明について冒認出願がされた場合における真の権利者の救済手続についての理解を問うものである。特許出願をした特許を受ける権利の共有者の一人の承継人であると称して特許権の設定登録を受けた無権利者に対する当該特許権の持分の移転登録手続請求を認めた最高裁判所の判決（最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁・生ゴミ処理装置事件）を踏まえた論述が求められる。

論述を展開するに当たっては、発明者でない丙が無断で特許出願をした場合と共同発明者の一人である甲が無断で単独出願をした場合との対比が必要となる。なお、設問では甲、乙、A社又はB社の丙に対する請求について問われているので、設問1の1で検討したように、A社及びB社が $\alpha$  試薬の発明の特許を受ける権利を承継するか否かが論述の前提となる。