

【参考】特許法第35条第3項の適用（原始使用者等帰属）と
同法第30条の適用（発明の新規性喪失の例外）について

特許法第35条第3項が適用される場合（原始使用者等帰属）であっても、同項が適用されない場合（原始従業者等帰属）と同様、同法第30条の適用（発明の新規性の喪失の例外）を受けることができます。同条の適用に関する詳細については、下記のリンクを参照してください。

- 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/files/hatumei_reigai/01_guide.pdf
- 発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/files/hatumei_reigai/02_faq.pdf

Q 職務発明であって、特許法第35条第3項が適用された場合（原始使用者等帰属）において、発明者たる従業者等が当該職務発明を公開した場合、同法第30条の適用（発明の新規性の喪失の例外）を受けることができますか？

A 受けることができます。ただし、特許法第30条第2項の適用を受ける場合には、「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」の[3.2]の記載に基づき、同条第3項に規定された「証明する書面」に「公開の事実」及び「特許を受ける権利の承継等の事実」を事実即して記載する必要があります。そして、上記手引きの[3.4]の記載要領に基づき、原則として、「証明する書面」に「⑤特許を受ける権利の承継について」及び「⑥行為時の権利者と公開者との関係等について」を以下のように事実即して記載する必要があります。

・「⑤特許を受ける権利の承継について」

特許法第35条第3項が適用された場合には、職務発明について特許を受ける権利はその発生した時から使用者等に帰属することになるため、同項に基づいて当該使用者等に当該権利が帰属したことについて、及び、当該使用者等を起点とし、発明の公開の原因となる行為時の権利者を経て特許出願人に至るまでの、特許を受ける権利の承継があればそれについて事実即して記載してください。

・「⑥行為時の権利者と公開者との関係等について」

行為時の権利者の行為に起因して、公開者が公開をしたことを事実即して記載してください。

なお、特許法第30条第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び「証明する書面」の提出の必要はありません。

記載例（①～⑥は上記手引きの[3.4]の記載に基づきます。）

特許法第35条第3項が適用された場合において、「②行為時の権利者」と「③特許出願人」、「①公開された発明の発明者」と「④公開者」がそれぞれ一致しており、「②行為時の権利者」が「④公開者」に依頼して公開したケース

⑤特許を受ける権利の承継について

公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、甲によって発明されたものであり、社内の職務発明規程により、特許法第35条第3項に基づきその発明に係る特許を受ける権利は乙に帰属し、公開の原因となる行為時（又は公開時）の平成〇年〇月〇日において、乙はその発明についての特許を受ける権利を保有していた。その後、平成△年△月△日に乙は特許出願を行った。

⑥行為時の権利者と公開者との関係等について

乙（行為時の権利者）は甲（公開者）に対して、「（発明の内容等）」についての公開を行うことを依頼し、甲はその依頼に基づいて公開を行った。