

別紙

訴状、第2請求の原因、2経緯、(1)に記述の通り、
(本件職務発明において)“特許を受ける権利”は、
原告から沖電気工業株式会社へ承継されました。
この承継において有効な内容は、特許法第35条に適法な範囲のみと考えます。

ただし、
原告が、旧 OKI セミコンダクタ株式会社を退職した時点で、
“特許を受ける権利”は、原告に再度帰属したものと考えます。

以下、その理由を述べます。

理由1. 特許法第35条(職務発明)における大前提

使用者は、
特許法第35条に基づき、契約、勤務規則その他の定めにおいて、
「職務発明譲渡義務(=従業者の職務発明に係る特許を受ける権利の予約承継義務)」
を定めることができます。

ただし、
使用者に雇用される立場の従業者が、一方的な不利益を被らないように、
従業者が「対価請求権(=相当の対価の支払を受ける権利)」をもつことで、
使用者・従業者間の不均衡、非対称性をイーブンに保とうとすることが大前提です。

理由2. 特許法第35条(職務発明)に登場する譲渡対象

そして、
特許法第35条に登場する、
従業者から使用者への譲渡対象とは、
『特許庁殿が特許設定できることを認めてくださった職務発明であれば、
認めていただけた時点で、
その職務発明において“特許を受ける権利”を、
従業者から使用者へ承継すると、
前もって“予約”できること』です。

特許設定できることを未だ認めていただけていない職務発明であれば、
当然、従業者から使用者へ承継完了しないことになります。

使用者が、
特許設定登録前の職務発明に仮実施権(特許法第34条の2、3)を設定し、
その職務発明を流通させることができるのは、
あくまで先立って独占“予約”をしているからです。
(何かしらの承継が、既に完了しているからではありません。)

理由 3. 本件における“特許を受ける権利”の帰属

本件職務発明の特許出願では、
特許庁殿への審査請求（受付日：平成 20 年 3 月 3 日）後で、
甲 5 拒絶理由通知書（発送日：平成 23 年 9 月 13 日）が発送される前となる、
平成 21 年（2009 年）4 月に、
原告が、旧 OKI セミコンダクタ株式会社を退職しております。
（特許を設定できる職務発明だと特許庁殿が認めてくださる前に、
単独発明者が旧 OKI セミコンダク(株)を退社したことになります。）
退職事由は会社都合であり、かつ、本件は単独発明者による職務発明です。
従いまして、
原告が退職したこの時点で、
旧 OKI セミコンダクタ(株)が、“特許を受ける権利”を承継する予約は、無効となります。
そして、本件職務発明において“特許を受ける権利”は、
特許法第 29 条で定める原始的発明者である原告に、再度帰属するものと考えます。

理由 4. 放置すべきではない特許法上の矛盾

“特許を受ける権利”が再度原告に帰属すると認めていただけない場合には、
下記の 3 点で述べる通り、特許法上の矛盾が放置されてしまいます。

1. 本件職務発明が、
被告殿へ譲渡承継された平成 11 年（1999 年）から、
特許出願として特許庁で公開された平成 14 年（2002 年）10 月までの期間に、
職務発明を秘密情報として秘匿したことによる事実上の恩恵と、
不正競争防止法第 2 条 6 項にある営業秘密と
不正競争防止法第 3 条にある差止請求権による法的効力がもたらした恩恵を、
被告殿は既に享受し終えています。
2. 本件職務発明が、
特許庁で公開となった平成 14 年（2002 年）10 月以降、
被告殿は、
出願公開の効果として、下記 3 つの恩恵を享受可能としてきています。
まず、1 点目は、
特許法第 29 条の 2 にある“拡大された範囲の先願の地位”によってもたらされる恩恵
（先願地位が明細書・図面まで拡大したので、類似の後願が排除されること。）です。
次に、2 点目は、
特許法第 34 条の 2 にある“仮専用実施権の許諾”や、
特許法第 34 条の 3 にある“仮通常実施権の許諾”によってもたらされる恩恵
（職務発明が使用者へ譲渡された後、特許設定登録までの期間に、
使用者が、これら仮実施権を第三者に許諾し、営業秘密化すること。）です。

最後に、3点目は、
特許法第65条にある“補償金請求権の仕組み”によってもたらされる恩恵
(補償金の支払いを回避しようと、競合他社による実施が控えられること。
競合他社が実施したので、特許権設定登録後に、補償金が支払われること。)です。
このまま、“特許を受ける権利”が被告殿に帰属するとしてしまった場合には、
(仮に)原告が、旧 OKI セミコンダクタ(株)を退社せずに従業員である場合、
あるいは、
原告が、旧 OKI セミコンダクタ(株)を退社して非従業員である場合、
そのどちらの場合においても差異無く変わらずに、
被告殿は、
上記、出願公開の効果による3つの恩恵を、さらに享受し続けてしまうこととなります。