



当社の社長Aと社員Bの2人を発明者として願書に記載し、特許出願をしました。しかし、特許出願後になって社長Aより、「実際のところ社長Aは何も発明していないため、社員Bのみを発明者とするように変更せよ」との指示がありました。既に日本の特許庁へ特許出願を済ませた発明について、願書に記載した発明者を変更することが可能か否か、教えてください。

(大阪府 K. Y)



1. はじめに

日本の特許庁の方式審査便覧21.50 (改訂平成25・6) は、特許出願、実用新案登録出願および意匠登録出願について、「願書に記載された発明者の補正は、出願が特許庁に係属している場合に限り、認める。ただし、下記の書面を添付した手続補正書が提出された場合に限る」と規定しています。このため、日本の現行の特許制度では、一定の条件下で補正することにより、願書に記載した発明者の表示を変更可能です。

2. 願書に記載された発明者の表示を補正可能な期間

前述した「出願が特許庁に係属」とは、特許庁で出願が手続きの対象として取り扱われている状態を指します。つまり、願書に記載された発明者の表示を変更する補正が可能な期間は、特許出願をした直後から (1) 設定登録 (により特許権が発生する) 前、(2) 拒絶査定もしくは拒絶審決が確定する前、(3) 出願が放棄、取り下げ、もしくは却下される前——までとなります。

例えば、特許出願から3年以内に出願審査請求されず、特許出願が取り下

げたものとみなされた場合 (特許法48条の3 第4項)、「出願が特許庁に係属」していない状態となり、発明者を補正できなくなります。

3. 発明者自体を変更する場合

前述した方式審査便覧は、発明者自体を変更する場合、2つの書面 ((1) 発明者相互の宣誓書 (変更前の願書の発明者の欄に記載のある者と補正後の同欄に記載される者の全員分の真の発明者である旨またはない旨の宣誓) と、(2) 変更 (追加、削除) の理由を記載した書面) の提出を要する旨、規定しています。

ご質問いただいたケースでは、(1) 社長Aは発明者でなく真の発明者は社員Bのみである旨の社長Aと社員Bによるそれぞれの宣誓書と、(2) 社長Aの記載を削除する理由 (例えば、出願手続きの担当者が社長Aを発明者であると錯誤していた) を記載した書面を手続補正書に添付して特許庁に提出することが考えられます。

4. 発明者の表示を変更する場合

ご質問いただいたケースとは異なりますが、発明者自体の変更ではなく

単に発明者の表示の誤記を訂正する補正の場合、「誤記の理由を記載した書面」を提出することになります。さらに、誤記を訂正する補正により発明者自体の変更のおそれがある場合 (例えば、姓および名または姓および住所を同時に訂正する場合) には、宣誓書を要します。

発明者の記載順序を変更するだけの場合には、「発明者の順序の変更 (発明者の記載内容に変更なし) である旨を記載した書面」が必要となります。

5. 特許権の発生後について

前述のとおり、特許権の発生後には、発明者の表示を変更できません。この点には十分ご注意ください。

例えば、ご質問いただいたケースで特許出願に基づいて既に特許権が発生している場合には、特許出願の願書に限らず、その特許権に関する特許公報や特許証についても発明者の表示を変更できません。

このため、出願人には、特許査定されて特許料を納付する前に、発明者の表示に誤りがないか再確認することをお勧めします。