

知財法務の勘所Q&A（第4回）

企業再編における特許及びライセンス契約



アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 山内 真之

Q 合併、会社分割、事業譲渡を伴う企業再編における特許や特許ライセンス契約の取扱いに関して、どのような点に留意すべきでしょうか？

A 合併を伴う企業再編の場合は、共同出願契約等において合併による共有持分の移転を制限するような規定がないか、また、ライセンス契約において合併が解除事由となっているものがないかを確認することの重要性が高いといえます。

会社分割を伴う場合は、これらに加えて、会社分割が、特許法にいう「相続その他の一般承継」に該当するか否かという解釈上の疑義があることを念頭に、出願人名義変更届や移転登録を速やかに行うことが重要です。

事業譲渡を伴う場合は、以上の留意点に加えて、共有持分の移転について他の共有者の同意を得ることが必要です。

1. 合併における特許及びライセンス契約の取扱い

会社法上、合併には吸収合併と新設合併とがあります。吸収合併は、会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社（吸収合併消滅会社）の権利義務の全部を合併後存続する会社（吸収合併存続会社）に承継させるもの（会社法2条27号）であり、新設合併は、二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社（新設合併消滅会社）の権利義務の全部を合併により設立する会社（新設合併設立会社）に承継させるもの（会社法2条28号）です。

吸収合併と新設合併のいずれの場合も、消滅する会社の権利義務の全部が、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社に承継されるという点で、特許法にいう「相続その他の一般承継」に該当すると解されています。

(1) 合併と特許を受ける権利

ア 特許出願後の特許を受ける権利の承継

合併が「相続その他の一般承継」に含まれることから、特許出願後における合併による特許を受ける権利の承継は、特許庁長官への届出を行うことなく、効力を生じます（特許法34条4項の反対解釈）。ただし、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社は、遅滞なく、特許を受ける権利